Resolución D.A.M.L n. ° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., CLASE 35.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de la marca IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. clase 35, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., solicitada para la clase 35, en base a la marca IASA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. y la marca oponente IASA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca IASA, registrada en la clase 35, *protege servicios como; tales como gestión de negocio comercial, publicidad, importación, exportación, comercialización y ventas de todo tipo de productos agrícolas".* Por otro lado, la marca solicitada IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., en la clase 35, protege servicios "*tales como tales como: promoción de productos por influenciadores; organización y dirección de eventos comerciales; marketing selectivo; organización de ferias comerciales; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad televisada; publicidad radiofónica; publicidad; estudios de mercado; distribución de muestras; y demostración de instrumentales quirúrgicos",* la diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. IASA se enfoca en la comercialización de productos agrícolas,

Resolución D.A.M.L n. ° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., CLASE 35.----------

mientras que IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. está más orientada hacia la organización de eventos y la promoción comercial a través de influenciadores y medios masivos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., solicitada en la clase 35, y IASA, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por IASA e IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada IDSA **IMPORTADORA DEALER S.A.** , constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo

Resolución D.A.M.L n. ° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., CLASE 35.----------

establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley".* Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada, y refuerza su derecho a ser registrada.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 468/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) contra IMPORTADORA DEALER S.A. sobre oposición al registro de la marca, IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. clase 35, Expediente n° 23105001 solicitada por IMPORTADORA DEALER S.A.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS S.A. (I.A.S.A.) CONTRA IMPORTADORA DEALER S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IDSA IMPORTADORA DEALER S.A., CLASE 35.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca IDSA IMPORTADORA DEALER S.A. clase 35, Expediente n° 23105001 solicitada por IDSA IMPORTADORA DEALER S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COZTCO, CLASE 16.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "COZTCO" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COZTCO", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca "COSTCO" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COZTCO, CLASE 16.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COZTCO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "COSTCO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del C.P.C. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COZTCO, CLASE 16.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 271/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC contra SAMUEL SALINAS sobre oposición al registro de marca "COZTCO" clase 16, Expediente n° 2334552 solicitada por SAMUEL SALINAS.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC CONTRA SAMUEL SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COZTCO, CLASE 16.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "COZTCO" clase 16, Expediente n° 2334552 solicitada por SAMUEL SALINAS.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LOPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO SEMAG Y ETIQUETA CLASE 07.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DEMAG IP HOLDINGS GMBH contra OSCAR LOPEZ DE SOUZA sobre oposición al registro de marca "AGRO SEMAG Y ETIQUETA" clase 07, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGRO SEMAG Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca "DEMAG" clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LOPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO SEMAG Y ETIQUETA CLASE 07.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AGRO SEMAG Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "DEMAG", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Resolución D.A.M.L n. ° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LOPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO SEMAG Y ETIQUETA CLASE 07.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 260/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DEMAG IP HOLDINGS GMBH contra OSCAR LOPEZ DE SOUZA sobre oposición al registro de marca "AGRO SEMAG Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2101759 solicitada por OSCAR LÓPEZ DE SOUZA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEMAG IP HOLDINGS GMBH CONTRA OSCAR LOPEZ DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO SEMAG Y ETIQUETA CLASE 07.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AGRO SEMAG Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2101759 solicitada por OSCAR LÓPEZ DE SOUZA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALX CLASE 35.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GIORGIO ARMANI S.P.A. contra ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS sobre oposición al registro de marca "ALX" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALX", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "A/X ARMANI EXCHANGE" clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALX CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ALX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "A/X ARMANI EXCHANGE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALX CLASE 35.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 259/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GIORGIO ARMANI S.P.A. contra ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS sobre oposición al registro de marca "ALX" clase 35, Expediente n° 2288038 solicitada por ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIORGIO ARMANI S.P.A. CONTRA ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALX CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ALX" clase 35, Expediente n° 2288038 solicitada por ALEXIS RUBEN VILLAREAL RODAS.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADITH ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARGENAX CLASE 05.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOVARTIS AG contra COMFAR S.A.E.C.A. sobre oposición al registro de marca "ARGENAX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ARGENAX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "PAGENAX" clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARGENAX CLASE 05.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ARGENAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "PAGENAX", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARGENAX CLASE 05.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 85/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NOVARTIS AG contra COMFAR S.A.E.C.A. sobre oposición al registro de marca "ARGENAX" clase 05, Expediente n° 1924468 solicitada por COMFAR S.A.E.C.A.------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ARGENAX" clase 05, Expediente n° 1924468 solicitada por COMFAR S.A.E.C.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NACIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Asunción, 01 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. contra RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO sobre oposición al registro de marca "N NACIONAL Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "N NACIONAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca "NACIONAL" y otros clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NACIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "N NACIONAL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "NACIONAL" y otros, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Resolución D.A.M.L n. ° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NACIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 293/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. contra RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO sobre oposición al registro de marca "N NACIONAL Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 1932229 solicitada por RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHILIP MORRIS DOMINICANA S.A. CONTRA RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA N NACIONAL Y ETIQUETA, CLASE 34.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "N NACIONAL Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n°1932229 solicitada por RICARDO ZACARIA BARRIOS MORENO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA LABS S.A. CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MANTIX, CLASE 05.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MEGA LABS S.A. contra COMFAR S.A.E.C.A. sobre oposición al registro de marca "MANTIX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MANTIX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "MANTIXA" clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca prevístas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA LABS S.A. CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MANTIX, CLASE 05.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MANTIX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MANTIXA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA LABS S.A. CONTRA COMFAR S.A.E.C.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MANTIX, CLASE 05.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 86/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por MEGA LABS S.A. contra COMFAR S.A.E.C.A. sobre oposición al registro de marca "MANTIX" clase 05, Expediente n° 1924465 solicitada por COMFAR S.A.E.C.A.--------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MANTIX" clase 05, Expediente n° 1924465 solicitada por COMFAR S.A.E.C.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY CONTRA RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DON LIMPIO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY contra RENE RICARDO TOTTIL MEDINA sobre oposición al registro de marca "DON LIMPIO Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DON LIMPIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca "MR. CLEAN" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY CONTRA RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DON LIMPIO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DON LIMPIO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MR. CLEAN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Resolución D.A.M.L n. ° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY CONTRA RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DON LIMPIO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 272/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY contra RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA sobre oposición al registro de marca "DON LIMPIO Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2133787 solicitada por RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA—----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY CONTRA RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DON LIMPIO Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DON LIMPIO" clase 03, Expediente n° 2133787 solicitada por RENÉ RICARDO TOTTIL MEDINA----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001077

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 31.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RAISER", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca "RISER" clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001077

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 31.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RAISER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "RISER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Q, al analizar las marcas solicitada RAISER y RISER oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados, con la marca base de oposición, (clase 31 por un lado y clase 01 por el otro), siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, la denominación "RAISER" carece de los elementos distintivos que exige la normativa vigente para su registro, como lo son la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad. Estos requisitos son indispensables para que un signo sea considerado registrable y para que se garantice que cumpla con la función de identificar el origen de los productos o servicios de manera clara y precisa. En el presente caso, la marca solicitada no logra diferenciarse suficientemente de la marca base de la oposición, lo que impide su registro conforme a lo dispuesto en la Ley.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Intelectual • Dirección de Asuntos Marcarios Limpieza

Resolución D.A.M.L n. ° 001077

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 31.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 269/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 31, Expediente n° 2111092 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RAISER" clase 31, Expediente n° 2111092 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 05.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RAISER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "RISER" clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001078

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 05.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RAISER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "RISER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Q, al analizar las marcas solicitada RAISER y RISER oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos muy relacionados, con la marca base de oposición, (clase 05 por un lado y clase 01 por el otro), siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, la denominación "RAISER" carece de los elementos distintivos que exige la normativa vigente para su registro, como lo son la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad. Estos requisitos son indispensables para que un signo sea considerado registrable y para que se garantice que cumpla con la función de identificar el origen de los productos o servicios de manera clara y precisa. En el presente caso, la marca solicitada no logra diferenciarse suficientemente de la marca base de la oposición, lo que impide su registro conforme a lo dispuesto en la Ley.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

001078

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 05.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 268/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 05, Expediente n° 2111086 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RAISER" clase 05, Expediente n° 2111086 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 01.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RAISER", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca "RISER" clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 01.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RAISER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "RISER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 001079

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOVELAND PRODUCTS INC CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RAISER, CLASE 01.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 270/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LOVELAND PRODUCTS INC contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "RAISER" clase 01, Expediente n° 2110984 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RAISER" clase 01, Expediente n° 2110984 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001080

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVATI S.A. CONTRA SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AVATI S.A. contra SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. sobre oposición al registro de la marca LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca CABAÑA DOÑA BLANCA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001080

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVATI S.A. CONTRA SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA y la marca oponente CABAÑA DOÑA BLANCA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca CABAÑA DOÑA BLANCA, registrada en la clase 35, protege servicios de: "*Importación, exportación, comercialización, de productos alimenticios, agrícolas, hortícolas, forestales, granos*". Por otro lado, la marca solicitada LB LÍNEA BLANCA Y ETIQUETA, en la clase 35, protege servicios "*Servicios de importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros, compra y venta electrodomésticos, publicidad, gestión de negocios comerciales, administracion comercial,* la diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. CABAÑA DOÑA BLANCA se enfoca en la comercialización de productos agrícolas, mientras que LB LINEA COMERCIALIZACIÓN está más orientada a la

Resolución D.A.M.L n. ° 001080

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVATI S.A. CONTRA SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

compra y venta de electrodomésticos y a la administración comercial, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LB LÍNEA BLANCA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y CABAÑA DOÑA BLANCA, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por LB LÍNEA BLANCA Y ETIQUETA, y CABAÑA DOÑA BLANCA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LB LÍNEA BLANCA Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual – Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001080

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVATI S.A. CONTRA SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada CABAÑA DOÑA BLANCA.----------





SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 491/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 001080

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVATI S.A. CONTRA SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AVATI S.A. contra SUPERMERCADOS PUEBLO S.A. sobre oposición al registro de la marca LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2372888 solicitada por SUPERMERCADOS PUEBLO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LB LINEA BLANCA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2372888 solicitada por SUPERMERCADOS PUEBLO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGRO NATHURA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIGUERO, CLASE 05.----------

Asunción, 02 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra AGRO NATHURA S.A. sobre oposición al registro de la marca, TRIGUERO, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TRIGUERO solicitada para la clase 05, en base a la marca TRIGGER MAX en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGRO NATHURA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIGUERO, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas TRIGUERO (solicitada) y TRIGGER MAX (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **TRI,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **TRI** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas <u>debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados</u>. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGRO NATHURA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIGUERO, CLASE 05.----------

Que, tanto la partícula TRI, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **TRI**O Registro n° 533.791, **TRI**SK Registro n° 515.263, **TRI**BO Registro n° 524.699, **TRI**-NEURIN Registro n° 563.861, **TRI**O-VAL Registro n° 565.688, **TRI**O SEEDS, Registro n° 572.566, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (GUERO y GGER) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre TRIGUERO y TRIGGER MAX es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "TRIGUERO" y "TRIGGER MAX" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGRO NATHURA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIGUERO, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre TRIGUERO y TRIGGER MAX, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "TRI", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre TRIGUERO y TRIGGER MAX son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el prefijo común "TRI" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001081

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA AGRO NATHURA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRIGUERO, CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 492/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GLYMAX PARAGUAY S.A. contra AGRO NATHURA S.A. sobre oposición al registro de la marca, TRIGUERO, clase 05, Expediente n° 2260931 solicitada por AGRO NATHURA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TRIGUERO clase 05, Expediente n° 2260931 solicitada por AGRO NATHURA S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001082

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPRO, CLASE 05.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. contra MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) sobre oposición al registro de la marca, BIOPRO, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOPRO solicitada para la clase 05, en base a la marca BIOTROP en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001082

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPRO, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas BIOPRO (solicitada) y BIOTROP (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **BIO** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **BIO** es de uso común para la clase 05, existiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, tanto la partícula BIO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001082

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPRO, CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **BIO CEFALIN** Registro n° 555.207, NUTRI-**BIO** Registro n° 549.364, **BIO**-MOS Registro n° 488.093, AMAUTA **BIO** Registro n° 558.954, IVERIC **BIO** Registro n° 503.770, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (PRO y TROP) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre BIOPRO y BIOTROP es viable sin riesgo de confusión o perjuicio, las diferencias, sumadas al carácter genérico del prefijo compartido, permiten concluir que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor. En consecuencia, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar los derechos de las partes involucradas ni generar error o asociación indebida entre los consumidores.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "BIOPRO" y "BIOTROP" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001082

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPRO, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre BIOPRO y BIOTROP, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "BIO", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre BIOPRO y BIOTROP son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el prefijo común "BIO" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001082

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. CONTRA MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPRO, CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 224/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGRO BIO PARTICIPACOES S.A. contra MAQUILA PARAGUAYA S.A. (MAPASA) sobre oposición al registro de la marca, BIOPRO clase 05, Expediente n° 2276545 solicitada por MAQUILA PARAGUAYA S.A. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOPROclase 05, Expediente n° 2276545 solicitada por MAQUILA PARAGUAYA S.A. ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca, ODONTOMEP Y ETIQUETA clase 44, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ODONTOMEP solicitada para la clase 44, en base a la marca ODONTCEF en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas ODONTOMEP (solicitada) y ODONTCEF (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **ODONT,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **ODONT** es de uso común para la clase 44, existiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula ODONT, es de uso común en denominaciones odontológicas para marcas comprendidas en la clase 44, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **ODONT**OS Registro n° 539.786, **ODONT**OPIA Registro n° 576.541, **ODONT**OCEP Registro n° 519.446, **ODONT**OCLASS Registro n°483.913, entre otros. Todas estas denominaciones están coxistiendo en el mercado con la marca oponente ODONTCEF, clase 05, sin causar ninguna confusion estre las mismas, por lo que no existe impedimentos para que la solicitada pueda coexistir entre ellas en iguales derechos y condiciones como dicta nuestro ordenamiento juridico.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (PIA y CEP) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos ya sea farmacéuticos, odontológicos o veterinarios en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre ODONTOMEP y ODONTCEF es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "ODONTOCEP" y "ODONTCEF" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria, conforme a esto difícilmente podríamos confundir una clase de medicamentos farmacéuticos con la clase 44 servicios odontológicos.----------

Que, el prefijo común "ODONT" es utilizado ampliamente en denominaciones odontológicas para productos y servicios dentro de la clase 05 y 44. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada ODONTOMEP Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada ODONTCEF.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

ODONTOMEP

ODONTCEF

SOLICITADA *OPONENTE - DENOMINATIVA*

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 420/24 emitido por la

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001083

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ODONTOMEP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca, ODONTOMEP Y ETIQUETA, clase 44, Expediente n° 1984967 solicitada por MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ODONTOMEP Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 1984967 solicitada por MARIA ELIZABETH PAVON RODRIGUEZ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001084

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN CONTRA JORGE NICOLAS GARZIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, CLASE 41.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RODRIGO LUIS NOGUES BAZÁN contra JORGE NICOLÁS GARZIA sobre oposición al registro de la marca, EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP clase 41, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP solicitada para la clase 44, en base a la marca CUMBIASONICO G5 en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001084

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN CONTRA JORGE NICOLAS GARZIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, CLASE 41.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP (solicitada) y CUMBIASONICO G5 (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **CUMBIA,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **CUMBIA** es de uso común para la clase 41, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001084

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN CONTRA JORGE NICOLAS GARZIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, CLASE 41.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula CUMBIA, es de uso común en denominaciones de entretenimientos para marcas comprendidas en la clase 41, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: **CUMBIA** PERRI Registro n° 566.401, **CUMBIA** CON AMOR Registro n° 504.889, **CUMBIA** GORDA Registro n° 447.624, LA RETRO **CUMBIA** Registro n° 455.780, **CUMBIA**COL Registro n° 583.321, entre otros. Todas estas denominaciones están coxistiendo en el mercado con la marca oponente **CUMBIA**SONICO G5, clase 41, sin causar ninguna confusion estre las mismas, por lo que no existe impedimentos para que la solicitada pueda coexistir entre ellas en iguales derechos y condiciones como dicta nuestro ordenamiento juridico.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas (ZO y SONICO) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre y CUMBIASONICO es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP" y "CUMBIASONICO G5" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Procedimientos · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001084

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN CONTRA JORGE NICOLAS GARZIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, CLASE 41.----------

Que, el prefijo común "CUMBIA" es utilizado ampliamente en denominaciones para entretenimientos y organizaciones culturales dentro de la clase 41. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 173/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 001084

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RODRIGO LUIS NOGUES BAZAN CONTRA JORGE NICOLAS GARZIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, CLASE 41.----------

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RODRIGO LUIS NOGUES BAZÁN contra JORGE NICOLÁS GARZIA sobre oposición al registro de la marca, EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP, clase 41, Expediente n° 23104828 solicitada por JORGE NICOLÁS GARZIA .----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca EL CUMBIAZO FESTIVAL BY GARZIA GROUP clase 41, Expediente n° 23104828 solicitada por JORGE NICOLÁS GARZIA ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCION", solicitada para la clase 36, en base al registro del TERMINO GENERICO (DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN)" clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, tras realizar el cotejo marcario entre la denominación solicitada 'DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN' y la oposición presentada, podemos notar que dicha denominación constituye un ***término genérico***, carente de la capacidad distintiva exigida para su registro como marca. La naturaleza descriptiva del término 'DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN' se refiere directamente a un servicio o actividad específica, siendo un conjunto de palabras de uso común en el ámbito financiero. En este sentido, no es susceptible de monopolio marcario, ya que permitir su registro otorgaría derechos exclusivos sobre una expresión genérica que debe permanecer disponible para su uso libre en el mercado por cualquier entidad que ofrezca servicios similares. Además, la denominación no cuenta con los elementos necesarios de novedad y originalidad que son esenciales para conferir la protección marcaria. Por lo tanto, al carecer de distintividad suficiente y ser de uso común, no corresponde el otorgamiento exclusivo de la marca al solicitante.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

Resolución D.A.M.L n. ° 001085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (e) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 433/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224588 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001085

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224588 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCION", solicitada para la clase 36, en base al registro del TERMINO GENERICO (DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN)" clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, tras realizar el cotejo marcario entre la denominación solicitada 'DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN' y la oposición presentada, podemos notar que dicha denominación constituye un ***término genérico***, carente de la capacidad distintiva exigida para su registro como marca. La naturaleza descriptiva del término 'DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN' se refiere directamente a un servicio o actividad específica, siendo un conjunto de palabras de uso común en el ámbito financiero. En este sentido, no es susceptible de monopolio marcario, ya que permitir su registro otorgaría derechos exclusivos sobre una expresión genérica que debe permanecer disponible para su uso libre en el mercado por cualquier entidad que ofrezca servicios similares. Además, la denominación no cuenta con los elementos necesarios de novedad y originalidad que son esenciales para conferir la protección marcaria. Por lo tanto, al carecer de distintividad suficiente y ser de uso común, no corresponde el otorgamiento exclusivo de la marca al solicitante.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

Resolución D.A.M.L n. ° 001086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (e) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 106/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224592 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001086

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DEPOSITARIA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224592 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VENDETA, CLASE 05.----------

Asunción, 03 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "VENDETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VENDETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "VENCLEXTA" clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VENDETA, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VENDETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "VENCLEXTA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Resolución D.A.M.L n. ° 001087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VENDETA, CLASE 05.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 608/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "VENDETA" clase 05, Expediente n° 1979654 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001087

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VENDETA, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VENDETA " clase 05, Expediente n° 1979654 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001088

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 07.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 07, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K KINELCO, solicitada para la clase 07 en base a la marca DINELCO en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar, otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001088

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 07.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada K KINELCO y la marca oponente DINELCO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada DINELCO en la clase 16 protege: *"Impresos en general"*, y la solicitada K KINELCO, clase 07 pretende proteger: "*Todos los productos de la clase 7*". Tales como: "*Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas K KINELCO, solicitada en la clase 07, y DINELCO registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 001088

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 07.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 302/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 07, Expediente n° 2328211 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K KINELCO, clase 07, Expediente n° 2328211 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001089

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 11.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 11, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K KINELCO, solicitada para la clase 11 en base a la marca DINELCO en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001089

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 11.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada K KINELCO y la marca oponente DINELCO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada DINELCO en la clase 16 protege: *"Impresos en general"*, y la solicitada K KINELCO, clase 11 pretende proteger: "*Todos los productos de la clase 11*". Tales como: "*Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas K KINELCO, solicitada en la clase 11, y DINELCO registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001089

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 11.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 303/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 11, Expediente n° 2328208 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K KINELCO, clase 11, Expediente n° 2328208 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001090

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 35.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K KINELCO, solicitada para la clase 35, en base a la marca DINELCO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001090

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 35.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada K KINELCO y la marca oponente DINELCO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada DINELCO en la clase 35 protege: *"Gestiones de negocios comerciales, publicidad"*, y la solicitada K KINELCO, clase 35 pretende proteger: "*Servicios de la clase 35, tales como: importación, exportación, comercialización y venta de ollas a presión eléctricas / ollas exprés eléctricas ,ollas eléctricas ollas eléctricas multifuncionales, ollas de cocción, eléctricas, olla arrocera eléctrica, ollas de vapor, ollas eléctricas de cocción lenta, ollas eléctricas para servir planchas eléctricas para gofres, plancha eléctrica para hacer gofres, calentadores para planchas, planchas de cocina eléctricas, planchas de cocina [utensilios de cocción eléctricos, hornos de difusión de calentamiento eléctrico, hervidores eléctricos, tostadores eléctricos, cocinas [aparatos], olla arrocera eléctrica; licuadoras [máquinas para cocinas], licuadoras eléctricas, jugueras eléctricas [licuadoras]. publicidad y marketing administración comercial.*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas K KINELCO, solicitada en la clase 35, y DINELCO registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines

001090

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 35.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 304/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA sobre oposición al registro de la marca K KINELCO, clase 35, Expediente n° 2328204 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA. ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K KINELCO, clase 35, Expediente n° 2328204 solicitada por VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001090

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA VINAYA TAIS VELAYUDHAN CUBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K KINELCO, CLASE 35.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001091

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOS DEL PARAGUAY S.A CONTRA ™ BRANDS, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECHNOMARINE, CLASE 25.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACOS DEL PARAGUAY S.A contra ™ BRANDS, LLC., sobre oposición al registro de marca TECHNOMARINE, clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TECHNOMARINE", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca MARINE en la clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001091

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOS DEL PARAGUAY S.A CONTRA ™ BRANDS, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECHNOMARINE, CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, para determinar el riesgo de confusión; se debe analizar múltiples factores, entre ellos que los productos y los servicios existan estrecha relación y semejanzas que pueda llevar a confusión/asociación al consumidor.----------

Que, la solicitud TECHNOMARINE pretende el registro de la marca en la clase 25, específicamente: "*prendas de vestir y calzados*", mientras que el oponente MARINE cuenta con registro en la clase 34, específicamente: "*Todos*", podrán coexistir sin posibilidad de confusión entre las mismas debido a la *"diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas"*.----------

Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente podemos notar que no existe relación alguna entre la solicitud de registro y la marca oponente teniendo en cuenta que; la solicitud pretende proteger productos que no guardan siquiera relación con la oponente. ----------

Que, además es importante mencionar que; la Ley de Marcas N° 1.294/98 en su artículo 7° habla sobre el sistema uniclase y textualmente expresa: "*El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas*".----------

Que, cotejando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas **"TECHNOMARINE"** (solicitada) y "MARINE" (oponente), podrán coexistir sin posibilidad

Resolución D.A.M.L n. ° 001091

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOS DEL PARAGUAY S.A CONTRA ™ BRANDS, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECHNOMARINE, CLASE 25.----------

de confusión entre las mismas debido especialmente a las diferencias existententes en el plano gráfico, fonético y visual----------

Como podemos dilucidar los productos/servicios son muy diferentes, como así también las denominaciones, por lo que la marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, teniendo en cuenta el análisis de la solicitud notamos que; la marca solicitada cuenta con elementos característicos, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el Artículo 2° de la Ley nº 1.294/98, por ende, la misma reúne los requisitos indispensables para la concesión de una marca.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente corresponde confirmar el Dictamen n.° 386/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TABACOS DEL PARAGUAY S.A contra ™ BRANDS, LLC., sobre oposición al registro de marca TECHNOMARINE, clase 25, Expediente n° 1726091 solicitada por ™ BRANDS, LLC.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TECHNOMARINE, clase 25, Expediente n° 1726091 solicitada por ™ BRANDS, LLC.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001091

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACOS DEL PARAGUAY S.A CONTRA ™ BRANDS, LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TECHNOMARINE, CLASE 25.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA DIEGO MEINHART GORGES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DIAGRO S.A. contra DIEGO MEINHART GORGES sobre oposición al registro de marca "DAGRO INSUMOS AGRICOLAS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca DIAGRO S.A. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA DIEGO MEINHART GORGES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición DIAGRO S.A., se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA y DIAGRO S.A oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA DIEGO MEINHART GORGES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 259/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dpto. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001092

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DIAGRO S.A. CONTRA DIEGO MEINHART GORGES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DIAGRO S.A. contra DIEGO MEINHART GORGES sobre oposición al registro de marca "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2067320, solicitada por DIEGO MEINHART GORGES ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2067320, solicitada por DIEGO MEINHART GORGES.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REVERT S.R.L. CONTRA ANTHONY LEE DELA CRUZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROLAR Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: REVERT S.R.L. contra ANTHONY LEE DELA CRUZ sobre oposición al registro de marca "PROLAR Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PROLAR Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca P POLAR SUN&GLASSES, en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REVERT S.R.L. CONTRA ANTHONY LEE DELA CRUZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROLAR Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PROLAR Y ETIQUETA y la marca oponente P POLAR SUN&GLASSES, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de PROLAR y P POLAR SUN&GLASSES en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, es importante destacar que tanto PROLAR como POLAR SUN&GLASS ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de la Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REVERT S.R.L. CONTRA ANTHONY LEE DELA CRUZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROLAR Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

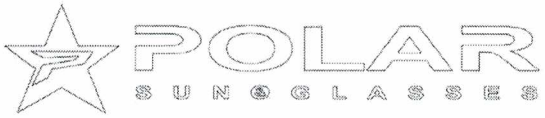
servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

Que cabe destacar que el solicitante ya posee varios registros en diferentes clases con la denominación PROLAR, citamos entre ellos: PROLAR, clase 21, Registro n° 438.784, PROLAR clase 20, Registro n° 438.888, PROLAR clase 08, Registro n° 438.887, PROLAR clase 06, Registro n° 438.890 , con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que ANTHONY LEE DELA CRUZ solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección, como podemos notar ya existe un derecho adquirido de la marca solicitada.----------

Que, asimismo, es relevante señalar que la marca solicitada PROLAR cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.----------



Solicitada



Oponente

Resolución D.A.M.L n. ° 001093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REVERT S.R.L. CONTRA ANTHONY LEE DELA CRUZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROLAR Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 417/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por REVERT S.R.L. contra ANTHONY LEE DELA CRUZ sobre oposición al registro de la marca, PROLAR Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2328508 solicitada por ANTHONY LEE DELA CRUZ.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001093

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REVERT S.R.L. CONTRA ANTHONY LEE DELA CRUZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PROLAR Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PROLAR Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2328508 solicitada por ANTHONY LEE DELA CRUZ.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL S.A. Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GECAL S.A. Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca GE, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GECAL S.A. Y ETIQUETA y la marca oponente GE gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------



GE (Denominativa)

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por último cabe señalar que la marca solicitada **GECAL S.A.** , constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforme a lo establecido en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el *Artículo 72 establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad*

Resolución D.A.M.L n. ° 001094

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENERAL ELECTRIC COMPANY CONTRA GECAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GECAL S.A. Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada, y refuerza su derecho a ser registrada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 364/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GENERAL ELECTRIC COMPANY contra GECAL S.A. sobre oposición al registro de la marca GECAL S.A. Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 22111024 solicitada por GECAL S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GECAL S.A. Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 22111024 solicitada por GECAL S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE CARLOS HUGO ESPINOLA CINO CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEW BRILLO, CLASE 03.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ CARLOS HUGO ESPINOLA CINO contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "NEW BRILLO" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NEW BRILLO", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca "ALAMBRILLO" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE CARLOS HUGO ESPINOLA CINO CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEW BRILLO, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NEW BRILLO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ALAMBRILLO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE CARLOS HUGO ESPINOLA CINO CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEW BRILLO, CLASE 03.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 595/22, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por JOSÉ CARLOS HUGO ESPINOLA CINO contra MARIA LUZ CABRERA sobre oposición al registro de marca "NEW BRILLO" clase 03, Expediente n° 2018304 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001095

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSE CARLOS HUGO ESPINOLA CINO CONTRA MARIA LUZ CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEW BRILLO, CLASE 03.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NEW BRILLO" clase 03, Expediente n° 2018304 solicitada por MARIA LUZ CABRERA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINESIO ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 04 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KINESIO IP LLC contra MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA sobre oposición al registro de marca "KINESIO ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "**KINESIO** ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca "**KINESIO** TEX GOLD" clase 10, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINESIO ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "**KINESIO** ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "**KINESIO** TEX GOLD", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINESIO ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 185/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001096

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KINESIO ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por KINESIO IP LLC contra MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA sobre oposición al registro de marca "**KINESIO** ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2222009 solicitada por MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "**KINESIO** ACTIVA PIONERAS EN FISIOTERAPIA INVASIVA EN CONCEPCIÓN (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2222009 solicitada por MARTA NOEMI FRANCO ACOSTA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001097

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 12.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCANIA CV AB contra MUNDOSCANIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MUNDOSCANIA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MUNDOSCANIA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca SCANIA" clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001097

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 12.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MUNDO**SCANIA**" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **"SCANIA"**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, desde el punto de vista fonético, las marcas MUNDOSCANIA y SCANIA presentan una similitud evidente, la palabra SCANIA, que constituye la totalidad del segundo signo y el núcleo del primero, es fácilmente identificable y reconocible en ambas denominaciones, aunque MUNDOSCANIA añade el prefijo MUNDO, la presencia íntegra de la marca SCANIA dentro del primer signo aumenta el riesgo de confusión fonética entre ambas, ya que el público podría asociarlas de manera inmediata debido a la pronunciación idéntica del término central.-----

Que, en cuanto al análisis visual, SCANIA está completamente incorporado en la marca MUNDOSCANIA, lo que genera una fuerte semejanza gráfica entre ambos signos. A pesar de la inclusión del término MUNDO, el elemento SCANIA es claramente preponderante en ambas marcas, ocupando una parte sustancial del signo compuesto el uso del mismo término distintivo en ambas denominaciones contribuye a la creación de una impresión visual similar, reforzando el riesgo de que los consumidores no perciban diferencias entre suficientes los dos signos en el mercado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001097

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 12.----------

Que, la denominación "MUNDOSCANIA" carece de los elementos distintivos que exige la normativa vigente para su registro, como lo son la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad. Estos requisitos son indispensables para que un signo sea considerado registrable y para que se garantice que cumpla con la función de identificar el origen de los productos o servicios de manera clara y precisa. En el presente caso, la marca solicitada no logra diferenciarse suficientemente de la marca base de la oposición, lo que impide su registro conforme a lo dispuesto en la Ley.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 432/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001097

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 12.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SCANIA CV AB contra MUNDOSCANIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MUNDOSCANIA" clase 12, Expediente n° 2273582 solicitada por MUNDOSCANIA S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MUNDOSCANIA" clase 12, Expediente n° 2273582solicitada por MUNDOSCANIA S.R.L..----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001098

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 35.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCANIA CV AB contra MUNDOSCANIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MUNDOSCANIA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MUNDOSCANIA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca SCANIA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001098

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MUNDO**SCANIA**" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **"SCANIA"**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, desde el punto de vista fonético, las marcas MUNDOSCANIA y SCANIA presentan una similitud evidente, la palabra SCANIA, que constituye la totalidad del segundo signo y el núcleo del primero, es fácilmente identificable y reconocible en ambas denominaciones, aunque MUNDOSCANIA añade el prefijo MUNDO, la presencia íntegra de la marca SCANIA dentro del primer signo aumenta el riesgo de confusión fonética entre ambas, ya que el público podría asociarlas de manera inmediata debido a la pronunciación idéntica del término central.-----

Que, en cuanto al análisis visual, SCANIA está completamente incorporado en la marca MUNDOSCANIA, lo que genera una fuerte semejanza gráfica entre ambos signos. A pesar de la inclusión del término MUNDO, el elemento SCANIA es claramente preponderante en ambas marcas, ocupando una parte sustancial del signo compuesto el uso del mismo término distintivo en ambas denominaciones contribuye a la creación de una impresión visual similar, reforzando el riesgo de que los consumidores no perciban diferencias entre suficientes los dos signos en el mercado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos y servicios muy relacionados, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001098

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 35.----------

Que, la denominación "MUNDOSCANIA" carece de los elementos distintivos que exige la normativa vigente para su registro, como lo son la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad. Estos requisitos son indispensables para que un signo sea considerado registrable y para que se garantice que cumpla con la función de identificar el origen de los productos o servicios de manera clara y precisa. En el presente caso, la marca solicitada no logra diferenciarse suficientemente de la marca base de la oposición, lo que impide su registro conforme a lo dispuesto en la Ley.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 431/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

001098

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCANIA CV AB CONTRA MUNDOSCANIA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUNDOSCANIA, CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SCANIA CV AB contra MUNDOSCANIA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "MUNDOSCANIA" clase 35, Expediente n° 2273592 solicitada por MUNDOSCANIA S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MUNDOSCANIA" clase 12, Expediente n° 2273592 solicitada por MUNDOSCANIA S.R.L..----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001099

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED CONTRA PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED contra PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca "ARSENAL" clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001099

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED CONTRA PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ARSENAL", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos servicios, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, la denominación "ARSENAL" carece de los elementos distintivos que exige la normativa vigente para su registro, como lo son la fuerza distintiva, la novedad, la especialidad y la originalidad. Estos requisitos son indispensables para que un signo sea considerado registrable y para que se garantice que cumpla con la función de identificar el origen de los productos o servicios de manera clara y precisa. En el presente caso, la marca solicitada no logra diferenciarse suficientemente de la marca base de la oposición, lo que impide su registro conforme a lo dispuesto en la Ley.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001099

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED CONTRA PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, según Otamendi, *la comparación de las marcas debe hacerse de forma global, considerando tanto los elementos distintivos como los comunes, no se trata de analizar solo una parte del signo, sino de ver cómo se percibe en conjunto. Si el parecido global es suficiente para generar confusión, la coexistencia no es viable como en el caso de autos (ARSENAL CUÉ - ARSENAL).*----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 289/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED contra PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 1675585 solicitada por PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA----

Resolución D.A.M.L n. ° 001099

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PUBLIC LIMITED CONTRA PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ARSENAL CUÉ Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 1675585 solicitada por PICANTE SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001100

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 16.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CMPC TISSUE S.A. contra DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. sobre oposición al registro de la marca DILETTÁ clase 16, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DILETTA, solicitada para la clase 16, en base a la marca DUALETTE en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001100

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 16.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.----------

Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre sí. DILETTÁ, con origen en el italiano, evoca una idea de algo 'deleitable' o 'apreciado', lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentándose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos

Resolución D.A.M.L n. ° 001100

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 16.----------

no resulten confundibles lo que permitira su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, entre los aspectos fonéticos, visuales y conceptuales, se puede concluir que las marcas DILETTÁ y DUALETTE presentan elementos suficientes diferenciadores. La coexistencia de ambas en el mercado no generaría un riesgo significativo de confusión para los consumidores, dada la combinación de sus diferencias fonéticas, ortográficas y de percepción visual.----------

Que, en su obra Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.*----------

Que, por último y en línea con lo expuesto por Otamendi s*obre la confusión indirecta, la fonética de las marcas tiene un papel crucial en la identificación de los signos. Aunque DILETTÁ y DUALETTE comparten la terminación '-LETTE', la diferencia en las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' es lo suficientemente claro como para mitigar el riesgo de confusión. Otamendi subraya que para que exista riesgo de confusión, debe haber una similitud que afecte el conjunto del signo, lo cual no se observa en este caso, pues las marcas tienen pronunciaciones que resultan distintivas.*----------

Por lo tanto la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001100

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 16.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 419/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CMPC TISSUE S.A. contra DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. sobre oposición al registro de la marca DILETTÁ, clase 16, Expediente n° 2163383 solicitada por DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DILETTÁ, clase 35, Expediente n° 2163383 solicitada por DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001101

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 35.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CMPC TISSUE S.A. contra DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. sobre oposición al registro de la marca DILETTÁ clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DILETTA, solicitada para la clase 35, en base a la marca DUALETTE en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001101

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILETTÁ y la marca oponente DUALETTE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al comparar las marcas DILETTÁ y DUALETTE desde el punto de vista fonético, se observa una clara diferencia en la sonoridad de las vocales acentuadas y las sílabas iniciales. Mientras que DILETTÁ finaliza con un acento agudo en la última vocal, lo que le otorga una pronunciación más marcada en la última sílaba, DUALETTE presenta una cadencia más uniforme y suave adicional, la diferencia entre las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' contribuye a distinguirlas, reduciendo así la posibilidad de confusión en la percepción.----------

Que, conceptualmente, las marcas no guardan una relación directa entre sí. DILETTÁ, con origen en el italiano, evoca una idea de algo 'deleitable' o 'apreciado', lo cual puede relacionarse con productos de calidad o exclusivos, por otro lado, DUALETTE no sugiere un concepto similar o relacionado de manera inmediata, presentándose como una marca más neutra. Esta diferencia conceptual refuerza la individualidad de cada signo, evitando que los consumidores asocien o confundan en su uso.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001101

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 35.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitira su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, entre los aspectos fonéticos, visuales y conceptuales, se puede concluir que las marcas DILETTÁ y DUALETTE presentan elementos suficientes diferenciadores. La coexistencia de ambas en el mercado no generaría un riesgo significativo de confusión para los consumidores, dada la combinación de sus diferencias fonéticas, ortográficas y de percepción visual.----------

Que, en su obra Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.----------*

Que, por último y en línea con lo expuesto por *Otamendi sobre la confusión indirecta, la fonética de las marcas tiene un papel crucial en la identificación de los signos. Aunque DILETTÁ y DUALETTE comparten la terminación '-LETTE', la diferencia en las sílabas iniciales 'DI' y 'DUA' es lo suficientemente claro como para mitigar el riesgo de confusión. Otamendi subraya que para que exista riesgo de confusión, debe haber una similitud que afecte el conjunto del signo, lo cual no se observa en este caso, pues las marcas tienen pronunciaciones que resultan distintivas.----------*

Por lo tanto la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no

Resolución D.A.M.L n. ° 001101

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CMPC TISSUE S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILETTÁ, CLASE 35.----------

se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 418/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CMPC TISSUE S.A. contra DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A. sobre oposición al registro de la marca DILETTÁ, clase 35, Expediente n° 2163385 solicitada por DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DILETTÁ, clase 35, Expediente n° 2163385 solicitada por DISTRIBUIDORA G.M.B. S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRONG WAVE" CLASE 07.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra LG ELECTRONICS INC. sobre oposición al registro de marca "STRONG WAVE" clase 07, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STRONG WAVE", solicitada para la clase 07, en base a la solicitud de la marca STRONG en la clase 07 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRONG WAVE" CLASE 07.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante STRONG WAVE pretende el registro para productos de la clase 07, específicamente: "*Lavadoras eléctricas; lavaplatos [máquinas]; aspiradores eléctricos; tubos de aspiradoras; bolsas para aspiradoras; aspiradoras de tipo bastón; sopladores rotativos eléctricos; robots industriales; bombas de aire comprimido; compresores rotativos eléctricos; compresores para refrigeradores; secadoras centrífugas; batidoras eléctricas de uso doméstico; aspiradoras robotizadas; robots de cocina eléctricos; limpiadores a vapor para uso doméstico; aspiradoras de mano eléctricas; aspiradoras eléctricas para camas; robots de limpieza para fines domésticos; robots para uso personal, a saber, robots para limpieza*".- Mientras que el oponente STRONG (registrada) pretende proteger servicios de la clase 07, específicamente: "*Todos los artículos de la clase 7, comprendiéndose entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sea accionados manualmente , incubadoras de huevos, distribuidores automáticos.*".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada STRONG WAVE resulta indudablemente similar a la oponente STRONG, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRONG WAVE" CLASE 07.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca STRONG WAVE, en la misma clase 07. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 197/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001102

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA LG ELECTRONICS INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRONG WAVE" CLASE 07.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acción deducida por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra LG ELECTRONICS INC. sobre oposición al registro de marca "STRONG WAVE" clase 07, Expediente n° 21100742 solicitada por LG ELECTRONICS INC. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "STRONG WAVE" clase 07, Expediente n° 21100742 solicitada por LG ELECTRONICS INC.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

Asunción, 07 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A sobre oposiciones al registro de la marca, ARTICAINE, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ARTICAINE solicitada para la clase 05, en base a las marcas TÉRMINO GENÉRICO y ARTI en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas ARTICAINE (solicitada) y TÉRMINO GENÉRICO y ARTI (oponentes), notamos que referente a la **primera oposición de HOSPIRA INC**, la misma no constituye un término genérico, ya que no describe directamente una categoría de productos o servicios, ni ha caído en el uso común para designar una clase general de productos. Por lo tanto, se considera que el signo posee distintividad suficiente para su registro como marca, **en cuanto a la segunda oposición de VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**, es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **ARTI,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **ARTI** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula ARTI, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: **ARTILAC** Registro n° 456.198, **ARTILIN** Registro n° 550.433, **ARTIVENA** Registro n° 484.267, **ARTIGLUC** Registro n° 412.671, **ARTI** Registro n° 555.200, entre otros.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "ARTICAINE" y "TÉRMINO GENÉRICO y ARTI" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

Que, tras realizar el cotejo marcario entre la denominación solicitada 'ARTICAINE' y la oposición presentada, por término genérico, podemos notar que dicha denominación no constituye un término genérico, sino que posee la capacidad distintiva exigida para su registro como marca. La naturaleza no descriptiva del término 'ARTICAINE' no se refiere directamente a un servicio o actividad específica, siendo una combinación de palabras que no son de uso común en ningún ámbito. En este sentido, es susceptible de monopolio marcario, ya que permitir su registro no otorgaría derechos exclusivos sobre una expresión genérica, sino sobre un término único y distintivo. Además, la denominación cuenta con los elementos necesarios de novedad y originalidad que son esenciales para conferir la protección marcaria. Por lo tanto, al poseer distintividad suficiente y no ser de uso común, corresponde el otorgamiento exclusivo de la marca al solicitante.----------

Que, en cuanto a la oposición, ARTICAINE y ARTI, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "ARTI", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase*

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de las oponentes, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 340/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A sobre oposiciones al registro de la marca, ARTICAINE, clase 05, Expediente n° 841562 solicitada por DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001103

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOSPIRA INC Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ARTICAINE, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ARTICAINE clase 05, Expediente n° 841562 solicitada por DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001104

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUSTO MANUEL PAVIA BENITEZ CONTRA LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GEMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JUSTO MANUEL PAVÍA BENÍTEZ contra LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA y ROSA MARIA CARDOZO VERA sobre oposición al registro de la marca GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca OG ÓPTICA GEMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001104

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUSTO MANUEL PAVIA BENITEZ CONTRA LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GEMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA y la marca oponente OG ÓPTICA GEMA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca OG ÓPTICA GEMA registrada en la clase 35 protege servicios de: *"Importación, exportación y comercialización de anteojos de vista y de sol, armazones, vidrios, accesorios de lentes, estuches, lentes de contacto (con y sin graduación; con y sin color), líquido para lentes de contacto, lágrimas artificiales, estuches de lentes de contacto, líquidos para limpiar cristales de anteojos. Producto químicos y farmacéuticos vinculados a la óptica"*. Por otro lado, la marca solicitada GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA , en la clase 35, protege servicios *"Servicios de telemarketing; mercadotecnia; marketing; consultoría profesional sobre negocios comerciales; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; consultoría sobre dirección de negocios; importación, exportación, comercialización, venta y publicidad de productos odontológicos"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001104

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUSTO MANUEL PAVIA BENITEZ CONTRA LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GEMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO se enfoca en venta y publicidad de productos odontológicos entre otros, mientras que OG ÓPTICA GEMA está más orientada hacia la publicidad y comercialización de anteojos , lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, yOG OPTICA GEMA, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA, y OG ÓPTICA GEMA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001104

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUSTO MANUEL PAVIA BENITEZ CONTRA LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GEMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada OG ÓPTICA GEMA.----------

GEMA
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ÓPTICA
GEMA

solicitada **oponente**

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001104

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JUSTO MANUEL PAVIA BENITEZ CONTRA LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GEMA CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 350/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JUSTO MANUEL PAVÍA BENITEZ contra LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA sobre oposición al registro de la marca GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21105910 solicitada por LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GEMA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 21105910 solicitada por LILIANA SOLEDAD CARDOZO VERA Y ROSA MARIA CARDOZO VERA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYT ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001105

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre oposición al registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001105

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA y la marca oponente LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA registrada en la clase 35 protege servicios de: *"Seleccionar, contratar y prestar servicios de suministro de personal, administrar recursos humanos, proveer personal temporario, entrevistar, evaluar y asignar nuevos empleados, llevar libros laborales y de seguridad social obligatorios y presentarlos a las instituciones correspondientes, proveer servicios informáticos, procesar datos, celebrar contratos de intermediación, realizar tareas de consultorías, elaborar planes de desarrollo organizacional, prestar servicios de marketing, ejercer representaciones, agencias y mandatos en general, brindar soluciones inteligentes o innovadoras tanto a las empresas como al personal, prestar asesoramiento en la relación u desempeño laboral, determinar funciones y naturaleza de los puestos de trabajo optimizando los recursos humanos, realizar importaciones".* Por otro lado, la marca solicitada LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA , en

Resolución D.A.M.L n. ° 001105

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

la clase 35, protege servicios "*Servicios de publicidad; importación, exportación y comercialización de productos farmacéuticos*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA se enfoca en servicios de suministro y desarrollo organizacional entre otros, mientras que LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA está más orientada hacia la publicidad y comercialización de productos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos

Resolución D.A.M.L n. ° 001105

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA y LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 399/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001105

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre oposición al registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2341228 solicitada por LABORATORIOS STEIN S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2341228 solicitada por LABORATORIOS STEIN S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001106

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre oposición al registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA clase 05, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001106

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA y la marca oponente LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA registrada en la clase 35 protege servicios de: *"Seleccionar, contratar y prestar servicios de suministro de personal, administrar recursos humanos, proveer personal temporario, entrevistar, evaluar y asignar nuevos empleados, llevar libros laborales y de seguridad social obligatorios y presentarlos a las instituciones correspondientes, proveer servicios informáticos, procesar datos, celebrar contratos de intermediación, realizar tareas de consultorías, elaborar planes de desarrollo organizacional, prestar servicios de marketing, ejercer representaciones, agencias y mandatos en general, brindar soluciones inteligentes o innovadoras tanto a las empresas como al personal, prestar asesoramiento en la relación u desempeño laboral, determinar funciones y naturaleza de los puestos de trabajo optimizando los recursos humanos, realizar importaciones".* Por otro lado, la marca solicitada LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA , en

Resolución D.A.M.L n. ° 001106

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

la clase 05, protege servicios "*Productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA se enfoca en servicios de suministro y desarrollo organizacional entre otros, mientras que LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA está más orientada hacia la publicidad y comercialización de productos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, solicitada en la clase 05, y LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001106

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA y LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 398/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001106

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CONTRA LABORATORIOS STEIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA contra LABORATORIOS STEIN S.A. sobre oposición al registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2341233 solicitada por LABORATORIOS STEIN S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LBS LOGISTICS BUSINESS SERVICES Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2341233 solicitada por LABORATORIOS STEIN S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca MR. PEANUT. en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DR. PEANUT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MR. PEANUT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada DR. PEANUT Y ETIQUETA y MR. PEANUT oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (PEANUT). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además, es relevante destacar que tanto Dr. como MR. son prefijos usualmente asociados a figuras personales o títulos que no aportan una diferenciación suficiente en el contexto marcario. Por lo tanto, al centrarse en el elemento dominante compartido, **PEANUT**, los consumidores podrían interpretar erróneamente que existe una relación comercial entre las dos marcas, o que provienen del mismo origen empresarial. Este tipo de coincidencia, en productos que pueden ser comercializados en los mismos canales, aumenta significativamente el riesgo de confusión en el mercado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores

Resolución D.A.M.L n. ° 001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001107

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 387/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2290607, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2290607, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MR. PEANUT en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DR. PEANUT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MR. PEANUT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada DR. PEANUT Y ETIQUETA y MR. PEANUT oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (PEANUT). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además, es relevante destacar que tanto Dr. como MR. son prefijos usualmente asociados a figuras personales o títulos que no aportan una diferenciación suficiente en el contexto marcario. Por lo tanto, al centrarse en el elemento dominante compartido, **PEANUT**, los consumidores podrían interpretar erróneamente que existe una relación comercial entre las dos marcas, o que provienen del mismo origen empresarial. Este tipo de coincidencia, en productos que pueden ser comercializados en los mismos canales, aumenta significativamente el riesgo de confusión en el mercado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos y servicios muy relacionados, con la marca base de oposición, siendo este uno

Resolución D.A.M.L n. ° 001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001108

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 388/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2290638, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2290638, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001109

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 08 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca MR. PEANUT. en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001109

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DR. PEANUT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MR. PEANUT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada DR. PEANUT Y ETIQUETA y MR. PEANUT oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (PEANUT). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además, es relevante destacar que tanto Dr. como MR. son prefijos usualmente asociados a figuras personales o títulos que no aportan una diferenciación suficiente en el contexto marcario. Por lo tanto, al centrarse en el elemento dominante compartido, **PEANUT**, los consumidores podrían interpretar erróneamente que existe una relación comercial entre las dos marcas, o que provienen del mismo origen empresarial. Este tipo de coincidencia, en productos que pueden ser comercializados en los mismos canales, aumenta significativamente el riesgo de confusión en el mercado.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores

Resolución D.A.M.L n. ° 001109

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

Resolución D.A.M.L n. ° 001109

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HORMEL FOODS CORPORATION CONTRA BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DR. PEANUT Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 386/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HORMEL FOODS CORPORATION contra BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. sobre oposición al registro de marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2290634, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DR. PEANUT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2290634, solicitada por BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR JIMÉNEZ GARAYO CONTRA OMAR ALCIDES FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTON" CLASE 07.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OSCAR JIMENEZ GARAYO contra OMAR ALCIDES FERREIRA sobre oposición al registro de marca "FERTON" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FERTON", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca FERTON en la clase 08, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR JIMÉNEZ GARAYO CONTRA OMAR ALCIDES FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTON" CLASE 07.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FERTON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición FERTON, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada FERTON y FERTON oponente, podemos notar que las mismas son idénticas. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).---------

Que, es importante destacar que, aunque las herramientas protegidas por las diferentes clases tengan una naturaleza técnica diversa (manuales en la clase 08 y motorizadas en la clase 07), ambas comparten un propósito funcional relacionado con actividades de reparación, construcción y uso doméstico o industrial. Esto refuerza la posibilidad de confusión entre los consumidores, quienes podrían asumir que se trata de una misma línea de productos con aplicaciones diferentes, lo que incrementa el riesgo de colisión marcaria en el mercado. En resumen, la identidad absoluta de las denominaciones, sumada a la similitud en el tipo de productos que protegen, aunque sean de diferente naturaleza, hace que el riesgo de confusión o asociación sea alto.----------

Por lo tanto, la coexistencia de estas dos marcas idénticas, aunque estén en diferentes clases, no solo genera confusión en los consumidores, sino que también podría llevar a una dilución del carácter distintivo de una o ambas marcas, afectando su integridad y valor en el

Resolución D.A.M.L n. ° 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR JIMÉNEZ GARAYO CONTRA OMAR ALCIDES FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTON" CLASE 07.----------

mercado, en consecuencia, es necesario analizar detenidamente el impacto que esto puede tener en los derechos de propiedad marcaria, tanto para evitar confusión directa como cualquier tipo de asociación incorrecta entre los productos.----------

Que, visualmente, las marcas FERTON y FERTON, son prácticamente indistinguibles, ya que comparten la misma palabra, lo que podría llevar a los consumidores a suponer que están relacionados, ya sea en términos de origen o de calidad. Además, aunque las clases de productos son diferentes, las herramientas que ambas marcas ofrecen tienen funciones similares, lo que refuerza aún más la posibilidad de confusión.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*

Resolución D.A.M.L n. ° 001110

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR JIMÉNEZ GARAYO CONTRA OMAR ALCIDES FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FERTON" CLASE 07.----------

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 464/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OSCAR JIMÉNEZ GARAYO contra OMAR ALCIDES FERREIRA sobre oposición al registro de marca "FERTON" clase 07, Expediente n° 2375589, solicitada por OMAR ALCIDES FERREIRA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FERTON" clase 07, Expediente n° 2375589, solicitada por OMAR ALCIDES FERREIRA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 08, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 08, en base a la marca VILUX en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en la clase 35 protege servicios: *"tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*. Por otro lado, la marca solicitada UTILUX Y ETIQUETA , en la clase 08, protege productos tales como: *"brelatas no eléctricos; abreostras; afiladores; agujas de tatuaje; alicates para cutículas; alargadores de berbiquíes para machos de roscar; alicates para uñas; almádenas; anillas de guadaña; aparatos accionados manualmente para eliminar los parásitos de las plantas; aparatos de depilación eléctricos o no; aparatos de depilación láser que no sean para uso médico; aparatos de mano para rizar el cabello; aparatos de tatuaje; aparatos e instrumentos para desollar animales; aparatos para perforar las orejas; aplanaderas [herramientas de pavimentación]; aprietatuercas; arietes [herramientas de mano]; arpones; armas blancas; arpones de pesca; arrancaclavos [herramientas de mano]; arrancadoras [herramientas de mano]; artículos de cuchillería*; atizadores; atomizadores para insecticidas [herramientas de mano]; azadas [herramientas de mano]; azadillas; azuelas de carpintero [herramientas de mano]; azuelas de dos filos; barras de mandrinado"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y

Resolución D.A.M.L n. ° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. VILUX, se enfoca en la comercialización de todo lo referente a vidrios y diseños, mientras que UTILUX Y ETIQUETA se enfoca a consumidores que priorizan el cuidado personal y la estética, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas UTILUX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 08, y VILUX , registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 08 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por UTILUX Y ETIQUETA y VILUX son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 179/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra IMPORTADORA GARIBALDI S.A. sobre oposición al registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA, clase 08, Expediente n° 2398243 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UTILUX Y ETIQUETA clase 08, Expediente n° 2398243 solicitada por IMPORTADORA GARIBALDI S.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001111

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA IMPORTADORA GARIBALDI S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UTILUX Y ETIQUETA, CLASE 08.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001112

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MEGA CONSTRUCCIONES S.A. contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre oposición al registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca MEGA CONSTRUCCIONES S.A. en la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.**- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001112

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MEGA HOME Y ETIQUETA y la marca oponente MEGA CONSTRUCCIONES S.A., gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MEGA CONSTRUCCIONES S.A. registrada en la clase 37 protege servicios de: *"Servicios de construcción; servicios de construcción de obras civiles y viales; asfaltado; alquiler de máquinas de construcción; consultoría sobre construcción; servicios metalúrgicos; servicios de reparación e instalación de piezas para máquinas industriales, tornería, fresadoras, soldadoras"*. Por otro lado, la marca solicitada MEGA HOME Y ETIQUETA , en la clase 35, protege servicios *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta al por mayor y menor de artículos de bazar, cotillón, ferretería, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño, artículos eléctricos y electrónicos , vajilla, cristalería, luminarias, artículos de cocina. Suministro de información comercial por sitios web. Marketing y publicidad. Administración comercial"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001112

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MEGA CONSTRUCCIONES S.A. se enfoca en empresas e individuos interesados en proyectos de construcción, mientras que MEGA HOME Y ETIQUETA se enfoca a consumidores que buscan productos decorativos y festivos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MEGA HOME Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y MEGA CONSTRUCCIONES S.A. , registrada en la clase 37, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 39 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por MEGA HOME Y ETIQUETA y MEGA CONSTRUCCIONES S.A. son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001112

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada MEGA HOME incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada MEGA CONSTRUCCIONES S.A.------

Mega Home

MEGA
CONSTRUCCIONES S.A

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001112

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 99/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MEGA CONSTRUCCIONES S.A. contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre oposición al registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2383186 solicitada por LISA PIN SHIN SUN ROMERO----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2383186 solicitada por LISA PIN SHIN SUN ROMERO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MEGA CONSTRUCCIONES S.A. contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre oposición al registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA clase 39, y. —----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a la marca MEGA CONSTRUCCIONES S.A. en la clase 37, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MEGA HOME Y ETIQUETA y la marca oponente MEGA CONSTRUCCIONES S.A., gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MEGA CONSTRUCCIONES S.A. registrada en la clase 37 protege servicios de: *"Servicios de construcción; servicios de construcción de obras civiles y viales; asfaltado; alquiler de máquinas de construcción; consultoría sobre construcción; servicios metalúrgicos; servicios de reparación e instalación de piezas para máquinas industriales, torneria, fresadoras, soldadoras"*. Por otro lado, la marca solicitada MEGA HOME Y ETIQUETA , en la clase 39, protege servicios "*Servicios de distribución, transporte, almacenaje de de artículos de bazar, cotillón, ferretería, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño, artículos eléctricos y electrónicos , vajilla, cristalería, luminarias, artículos de cocina"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

Resolución D.A.M.L n. ° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MEGA CONSTRUCCIONES S.A. se enfoca en empresas e individuos interesados en proyectos de construcción, mientras que MEGA HOME Y ETIQUETA se enfoca a consumidores que buscan productos decorativos y festivos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MEGA HOME Y ETIQUETA, solicitada en la clase 39, y MEGA CONSTRUCCIONES S.A. , registrada en la clase 37, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 37 y 39 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por MEGA HOME Y ETIQUETA y MEGA CONSTRUCCIONES S.A. son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada MEGA HOME incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía

Resolución D.A.M.L n. ° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada MEGA CONSTRUCCIONES S.A.----------

Mega Home

MEGA CONSTRUCCIONES S.A

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001113

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEGA CONSTRUCCIONES S.A. CONTRA LISA PIN SHIN SUN ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGA HOME Y ETIQUETA, CLASE 39.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 98/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MEGA CONSTRUCCIONES S.A. contra LISA PIN SHIN SUN ROMERO sobre oposición al registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA, clase 39, Expediente n° 2383192 solicitada por LISA PIN SHIN SUN ROMERO----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEGA HOME Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2383192 solicitada por LISA PIN SHIN SUN ROMERO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001114

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECHNOLOGY LIMITED CONTRA AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECHNOLOGY LIMITED contra AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO sobre oposición al registro de marca "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca extranjera INFINIX en clase 09, y otros registros extranjeros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001114

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECHNOLOGY LIMITED CONTRA AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, primeramente corresponde mencionar que la marca solicitada INFINIX *EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN)* Y ETIQUETA, va acompañada del slogan *EL FUTURO ES NUESTRO*, alejando cualquier posibilidad de confusión, asociación o dilución de la marca oponente extranjera, ya que el uso del eslogan contribuye a crear una imagen marcaria fuerte y clara, que se dirige a un público objetivo con un mensaje completamente distinto, lo cual elimina cualquier posibilidad de confusión entre ambas marcas.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, asimismo, cabe destacar la relevancia del ***principio jurídico conocido como primero en tiempo, primero en derecho,*** que resulta fundamental para resolver conflictos entre solicitudes de marcas similares. Este principio establece que la prioridad para la obtención

Resolución D.A.M.L n. ° 001114

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECHNOLOGY LIMITED CONTRA AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

del registro corresponde a la persona que primero presente su solicitud ante la autoridad competente de esta manera, se garantiza un proceso equitativo y ordenado, respetando los derechos de aquellos que han accionado con mayor prontitud. Aplicar este principio evita situaciones de inseguridad jurídica, asegurando que no se generen privilegios injustificados a favor de quienes presenten sus solicitudes en una etapa posterior Además, refuerza la certeza en el sistema de registro de marcas, al proporcionar una regla clara y objetiva para dirimir disputas de prelación entre signos distintivos que puedan entrar en conflicto.----------

Que, en relación con el registro de la marca del oponente que posee en el extranjero y que ha mencionado en su oposición, es necesario recalcar que dicho registro no resulta aplicable en este caso debido al principio de territorialidad que rige en nuestra legislación marcaria. Este principio establece que los derechos sobre una marca están limitados al territorio en el cual ha sido registrado, sin que los registros en otros países generen efectos automáticos , a este respecto, es pertinente subrayar lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. , reconocido también en el artículo 18 de la Ley de Marcas nº 1.294/98, el cual estipula que: ***"El propietario de una marca de productos o servicios registrados en el extranjero gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"***. Esto significa que, para que una marca extranjera obtenga protección legal en Paraguay, es indispensable que sea previamente registrada en el país. En ausencia de este requisito, no se puede invocar el registro extranjero para oponerse a una solicitud nacional, pues los derechos marcarios no tienen carácter universal, sino que deben adquirirse conforme a las normativas locales de cada territorio.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva, pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001114

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECHNOLOGY LIMITED CONTRA AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Que, es evidente que no puede existir riesgo de confusión entre una marca solicitada en Paraguay y otra que no cuenta con registro, solicitud en trámite ni uso en el país. La marca oponente, que únicamente se encuentra registrada en el extranjero, carece del reconocimiento necesario en el territorio nacional, no gozando del estatus de marca notoria o renombrada en Paraguay, lo que la convierte en una denominación inexistente para los consumidores locales. En consecuencia, resulta imposible que una marca desconocida para el público paraguayo, y que no tiene presencia en el mercado, genere confusión, ya sea de manera directa o indirecta. La confusión, por definición, requiere la existencia de un signo previamente conocido, lo cual no es aplicable en este caso.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 463/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Resolución D.A.M.L n. ° 001114

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECHNOLOGY LIMITED CONTRA AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TECHNOLOGY LIMITED contra AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO sobre oposición al registro de marca "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2112960, solicitada por AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "INFINIX EL FUTURO ES NUESTRO (ESLOGAN) Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2112960, solicitada por AUDREY NANCY MERCEDES CAÑETE MERCADO----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIROGLIO FASHION CONTRA MOHAMAD MAKKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI" CLASE 25.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MIROGLIO FASHION contra MOHAMAD MAKKI sobre oposición al registro de marca "MOTIVI" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOTIVI", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca extranjera MOTIVI en clase 25, y otros registros extranjeros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIROGLIO FASHION CONTRA MOHAMAD MAKKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI" CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, asimismo, cabe destacar la relevancia del ***principio jurídico conocido como primero en tiempo, primero en derecho,*** que resulta fundamental para resolver conflictos entre solicitudes de marcas similares. Este principio establece que la prioridad para la obtención del registro corresponde a la persona que primero presente su solicitud ante la autoridad competente de esta manera, se garantiza un proceso equitativo y ordenado, respetando los derechos de aquellos que han accionado con mayor prontitud. Aplicar este principio evita situaciones de inseguridad jurídica, asegurando que no se generen privilegios injustificados a favor de quienes presenten sus solicitudes en una etapa posterior Además, refuerza la certeza en el sistema de registro de marcas, al proporcionar una regla clara y objetiva para dirimir disputas de prelación entre signos distintivos que puedan entrar en conflicto.----------

Que, en relación con el registro de la marca del oponente que posee en el extranjero y que ha mencionado en su oposición, es necesario recalcar que dicho registro no resulta aplicable en este caso debido al principio de territorialidad que rige en nuestra legislación marcaria. Este

Resolución D.A.M.L n. ° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIROGLIO FASHION CONTRA MOHAMAD MAKKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI" CLASE 25.----------

principio establece que los derechos sobre una marca están limitados al territorio en el cual ha sido registrado, sin que los registros en otros países generen efectos automáticos , a este respecto, es pertinente subrayar lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. , reconocido también en el artículo 18 de la Ley de Marcas nº 1.294/98, el cual estipula que: ***"El propietario de una marca de productos o servicios registrados en el extranjero gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"***. Esto significa que, para que una marca extranjera obtenga protección legal en Paraguay, es indispensable que sea previamente registrada en el país. En ausencia de este requisito, no se puede invocar el registro extranjero para oponerse a una solicitud nacional, pues los derechos marcarios no tienen carácter universal, sino que deben adquirirse conforme a las normativas locales de cada territorio.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva, pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, es evidente que no puede existir riesgo de confusión entre una marca solicitada en Paraguay y otra que no cuenta con registro, solicitud en trámite ni uso en el país. La marca oponente, que únicamente se encuentra registrada en el extranjero, carece del reconocimiento necesario en el territorio nacional, no gozando del estatus de marca notoria o renombrada en Paraguay, lo que la convierte en una denominación inexistente para los consumidores locales. En consecuencia, resulta imposible que una marca desconocida para el público paraguayo, y que no tiene presencia en el mercado, genere confusión, ya sea de manera directa o indirecta. La confusión, por definición, requiere la existencia de un signo previamente conocido, lo cual no es aplicable en este caso.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 001115

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIROGLIO FASHION CONTRA MOHAMAD MAKKI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTIVI" CLASE 25.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 471/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MIROGLIO FASHION contra MOHAMAD MAKKI sobre oposición al registro de marca "MOTIVI" clase 25, Expediente n° 2281165, solicitada por MOHAMAD MAKKI.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "MOTIVI" clase 25, Expediente n° 2281165, solicitada por MOHAMAD MAKKI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TROPICAL PUNCH, CLASE 03.----------

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre oposición al registro de la marca TROPICAL PUNCH, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TROPICAL PUNCH, solicitada para la clase 03, en base a la marca TROPISUN, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TROPICAL PUNCH, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TROPICAL PUNCH y la marca oponente TROPISUN gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TROPICAL PUNCH, CLASE 03.----------

Que, la partícula TROPI, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 03, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: TROPICAL ENERGY Registro n° 582.411, HAWAIIAN TROPIC Registro n° 549.388, BRISA TROPICAL Registro n° 469.227, CAVALLARO TROPICAL Registro n° 468.055, EAU TROPICALE SISLEY Registro n° 411.420. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 03.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

Resolución D.A.M.L n. ° 001116

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TROPICAL PUNCH, CLASE 03.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 529/22 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sobre oposición al registro de la marca TROPICAL PUNCH, clase 03, Expediente n° 1711164 solicitada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TROPICAL PUNCH, clase 03, Expediente n° 1711164 solicitada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INCUBATE S.A. CONTRA SELTZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZIBÁ, CLASE 32.----------

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INCUBATE S.A. contra SELTZ S.A. sobre oposición al registro de la marca ZIBÁ, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ZIBÁ, solicitada para la clase 32 en base al registro de la marca ZIBÁ LA PROTAGONISTA SOS VOS Slogan y Etiqueta en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INCUBATE S.A. CONTRA SELTZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZIBÁ, CLASE 32.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ZIBÁ y la marca oponente ZIBÁ LA PROTAGONISTA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.-------

Que, la marca registrada ZIBÁ LA PROTAGONISTA SOS VOS Slogan y Etiqueta en la clase 35 protege: *"Servicios de importación, exportación, comercialización y Anuncios publicitarios, de productos de belleza, estilistas [visagistas] (servicios de -), de belleza (salones de -), manicura (servicios de -), masajes, peluquerías, salones de belleza, spa (servicios de -)., comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO"*), y la solicitada ZIBÁ, clase 32 pretende proteger: "*Todos los productos de la clase 32*". Tales como: "*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas ZIBÁ, solicitada en la clase 32, y ZIBÁ LA PROTAGONISTA SOS VOS Slogan y Etiqueta registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001117

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INCUBATE S.A. CONTRA SELTZ S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ZIBÁ, CLASE 32.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 488/22 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INCUBATE S.A. contra SELTZ S.A. sobre oposición al registro de la marca ZIBÁ, clase 32, Expediente n° 1984039 solicitada por SELTZ S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ZIBÁ, clase 32, Expediente n° 1984039 solicitada por SELTZ S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001118

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC. CONTRA YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOWORK" CLASE 41.----------

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WEWORK COMPANIES INC. contra YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA sobre oposición al registro de marca "YOWORK" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YOWORK", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca WEWORK en la clase 41 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001118

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC. CONTRA YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOWORK" CLASE 41.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante YOWORK pretende el registro para productos de la clase 41, específicamente: "***Servicios destinados a la educación, formación*** *y capacitación de individuos.-.*" Mientras que el oponente WEWORK (registrada) pretende proteger servicios de la clase 41, específicamente: "***Servicios de educación; servicio de formación****; servicios de entretenimiento; servicio de actividades deportivas y culturales; servicios de organización, conducción y preparación de formación, clases, seminarios, talleres, conferencias y exhibiciones; servicios de publicaciones de libros, folletos, revistas y boletines informativos; servicio de publicaciones electrónicas de blogs y libros, revistas y boletines informativos; servicios de preparación, organización, conducción y hospedaje social de eventos y fiestas de entretenimiento; servicios de organización y conducción de entregas de premios; servicios de blogs, tales como, suministro de blogs y revistas en línea; servicios de clubes de salud; facilitación de instalaciones fitness y ejercicio; clases de mantenimiento físico; servicios de biblioteca; servicios de conducción de fiestas para propósitos de citas e introducción social para adultos; cines; suministraos de facilidades para fines de entrenamiento".*----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada YOWORK resulta indudablemente similar a la oponente WEWORK, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca YOWORK, en la misma clase 41. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan

Resolución D.A.M.L n. ° 001118

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC. CONTRA YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOWORK" CLASE 41.----------

extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 536/2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WEWORK COMPANIES INC. contra YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001118

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WEWORK COMPANIES INC. CONTRA YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOWORK" CLASE 41.----------

sobre oposición al registro de marca "YOWORK" clase 41, Expediente n° 1913225 solicitada por YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YOWORK" clase 41, Expediente n° 1913225 solicitada por YURI SEBASTIAN CABARCOS MUJICA.------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRÍNCIPE HUMBERTO" CLASE 30.----------

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA sobre oposición al registro de marca "PRÍNCIPE HUMBERTO" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PRÍNCIPE HUMBERTO", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PRINCIPE en la clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRÍNCIPE HUMBERTO" CLASE 30.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante PRÍNCIPE HUMBERTO pretende el registro para productos de la clase 30, tales como: "***Café, té, cacao*** *y sus sucedáneos;* ***arroz****, pastas alimenticias y fideos; ta****pioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate;* ***helados cremosos****, sorbetes y otros helados; azúcar,* ***miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal****, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva;* ***vinagre****, salsas y otros condimentos;* ***hielo****.-."* Mientras que el oponente PRINCIPE (registrada) protege productos de la clase 30, específicamente: "*Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos* ***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas(condimentos), esponjas, hielo***".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada PRÍNCIPE HUMBERTO resulta indudablemente similar a la oponente PRINCIPE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca PRÍNCIPE HUMBERTO, en la misma clase 30. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo

Resolución D.A.M.L n. ° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRÍNCIPE HUMBERTO" CLASE 30.----------

presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 398/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA sobre

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001119

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRÍNCIPE HUMBERTO" CLASE 30.----------

oposición al registro de marca "PRÍNCIPE HUMBERTO" clase 30, Expediente n° 2032157 solicitada por MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRÍNCIPE HUMBERTO" clase 30, Expediente n° 2032157 solicitada por MARIA PAMELA LARRALDE CASELLA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYL ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA IDEAS ORIENTAL S.C.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OIA ORIENTAL" CLASE 30.----------

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra IDEAS ORIENTAL S.C.C. sobre oposición al registro de marca "OIA ORIENTAL" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OIA ORIENTAL", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca GOYA en la clase 30 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA IDEAS ORIENTAL S.C.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OIA ORIENTAL" CLASE 30.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante **OIA ORIENTAL** pretende el registro para todos los productos de la clase 30, específicamente: "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.*".- Mientras que el oponente **GOYA** (registrada) pretende proteger servicios de la clase 30, específicamente: "*Todos los articulos de la clase 30, comprendiendose entre ellos café,té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre,salsas,(condimentos), especias,hielo*".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada OIA ORIENTAL resulta indudablemente similar a la oponente GOYA, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA IDEAS ORIENTAL S.C.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OIA ORIENTAL" CLASE 30.----------

GOYA (Marca registrada)

↕

OIA *ORIENTAL* (Marca solicitada)

Que, puede verse que **OIA (marca solicitada)** es una transcripción casi literal de la denominación **GOYA (marca registrada),** donde la solicitante simplemente eliminó la letra 'G' y sustituyó la letra 'Y' por la 'I', modificación absolutamente irrelevante dada la casi identidad fonética de ambas letras, manteniendo integra el resto de la estructura, es decir que el resto de las letras que las componen se encuentran ubicadas en el mismo orden y posición.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca OIA ORIENTAL, en la misma clase 30. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. °_____ 001120

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA IDEAS ORIENTAL S.C.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OIA ORIENTAL" CLASE 30.----------

mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 300/2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acción deducida por GOYA FOODS, INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA IDEAS ORIENTAL S.C.C. sobre oposición al registro de marca "OIA ORIENTAL" clase 30, Expediente n° 1957260 solicitada por IDEAS ORIENTAL S.C.C. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OIA ORIENTAL" clase 30, Expediente n° 1957260 solicitada por IDEAS ORIENTAL S.C.C.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEGRA" CLASE 09.----------

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE sobre oposición al registro de marca "TEGRA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TEGRA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca "TEGRA" en clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEGRA" CLASE 09.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

TEGRA (marca solicitada)

TEGRA (marca extranjera)

Que, las clases amparadas por las marcas en pugna son idénticas, pues la adversa solicitó la marca TEGRA para distinguir productos de la Clase 09, clase en la que la oponente tiene registrada su marca TEGRA.----------

Que, además en este punto, al tratarse de productos de una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado, por lo que no caben dudas de que el riesgo de confusión se ve notoriamente acrecentado.-

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEGRA" CLASE 09.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 347/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE sobre oposición al registro de marca "TEGRA" clase 09, Expediente n° 1643163 solicitada por ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TEGRA" clase 09, Expediente n° 1643163 solicitada por ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001121

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NVIDIA CORPORATION, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA ELAINE MARÍA GÓMEZ DE LA FUENTE DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TEGRA" CLASE 09.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA HEALTHY GRAINS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KC DORA", CLASE 31.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra HEALTHY GRAINS S.A. sobre oposición al registro de la marca KC DORA, clase 31, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KC DORA, solicitada para la clase 31 en base a la marca DORA en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA HEALTHY GRAINS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KC DORA", CLASE 31.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada KC DORA y la marca oponente DORA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada **DORA** en la clase 28 protege: *"Exclusivamente Juegos, juguetes, especificamente, juegos de cartas, dardos, muñecas, figuras de acción y sus accesorios, máquinas de videojuegos autónomos, máquinas autónomas de salida de sonidos, y juegos de tableros, artículos deportivos, específicamente palos de golf,pelotas de baseball, pelotas de fútbol, pelotas de paddle, bates de baseball, decoraciones para navidad, todas comercializadas en relación con una serie animada de televisión para niños, comprendidos en la clase 28*, y la solicitada **KC DORA**, clase 31 pretende proteger: "*Todos los productos comprendidos en la clase 31.-* Tales como*: "Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas KC DORA, solicitada en la clase 31, y DORA registrada en la clase 28, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001122

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA HEALTHY GRAINS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KC DORA", CLASE 31.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 419/23 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra HEALTHY GRAINS S.A. sobre oposición al registro de la marca KC DORA, clase 31, Expediente n° 2008927 solicitada por HEALTHY GRAINS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KC DORA, clase 31, Expediente n° 2008927 solicitada por HEALTHY GRAINS S.A..----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 35.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INNOVATE C.V. contra JACOB SERGIO DIEDRICH sobre oposición al registro de marca "TOP NIK" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOP NIK", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NIKE en la clase 35 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante TOP NIK pretende el registro para todos los productos de la clase 35, específicamente: "*Servicio de la clase 35, tales como: importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir, calzados y sombrerería. Publicidad y administración comercial..*".- Mientras que el NIKE (registrada) pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de publicidad, gestión empresarial, administración de empresas, servicios de secretariado, ventas al por menor de articulos a través de cualquier medio, servicios al por menor incluyendo servicios de venta al por menor en linea de prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, calzados, accesorios para calzados, sombreros, gafas y accesorios, articulos y equipos deportivos, bolsos deportivos para todo propósito, productos y accesorios para deportes y fitnes y marketing*".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TOP NIK resulta indudablemente similar a la oponente NIKE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

NIKE (Marca registrada)

TOP **NIK** (Marca solicitada)

Resolución D.A.M.L n. ° 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 35.----------

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca TOP NIK evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca NIKE, siendo ambas palabras asociables a artículos de prendas de vestir y accesorios, lo que refuerza aún más la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca TOP NIK podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca NIKE.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 35, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca TOP NIK no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001123

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA JACOB SERGIO DIEDRICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK" CLASE 35.----------

oponente NIKE. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 476/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NIKE INNOVATE C.V. contra JACOB SERGIO DIEDRICH sobre oposición al registro de marca "TOP NIK" clase 35, Expediente n° 2038028 solicitada por JACOB SERGIO DIEDRICH. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TOP NIK" clase 35, Expediente n° 2038028 solicitada por JACOB SERGIO DIEDRICH.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001124

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE Y CIA.C.I.S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOVE BABY AND PLANET" CLASE 03.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE Y CIA.C.I.S.A. contra UNILEVER IP HOLDINGS B.V. sobre oposición al registro de marca "LOVE BABY AND PLANET" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LOVE BABY AND PLANET", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca CRECI-BABY en la clase 05.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001124

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE Y CIA.C.I.S.A. CONTRA UNILEVER IP HOLDINGS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LOVE BABY AND PLANET" CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la institución, se puede constatar que la marca base de la oposición, se encuentra vencida, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma, al no impulsar el trámite de renovación establecido en la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98, corresponde la prosecución de tramites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE Y CIA.C.I.S.A. contra UNILEVER IP HOLDINGS B.V. sobre oposición al registro de marca "LOVE BABY AND PLANET" clase 03, Expediente n° 1850355, solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOVE BABY AND PLANET" clase 03, Expediente n° 1850355, solicitada por UNILEVER IP HOLDINGS B.V.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETATREINTA, CLASE 05.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, BETATREINTA, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BETATREINTA solicitada para la clase 05, en base a la marca BETA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETATREINTA, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas BETATREINTA (solicitada) y BETA (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **BETA,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **BETA** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETATREINTA, CLASE 05.----------

Que, tanto la partícula BETA, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **BETA**VEL Registro n° 539.547, **BETA**DUO Registro n° 465.308, **BETA**RIL Registro n° 536.789, **BETA**TAB Registro n° 483.659, **BETA**DEX Registro n° 486.346, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de la marca solicitada (TREINTA)) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre BETATREINTA y BETA es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "BETATREINTA" y "BETA" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETATREINTA, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre BETATREINTA y BETA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "BETA, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre BETATREINTA y BETA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el prefijo común "BETA" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001125

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETATREINTA, CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 521/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, BETATREINTA, clase 05, Expediente n° 2294052 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BETATREINTA clase 05, Expediente n° 2294052 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA SESDERMA S. L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SESDERMA AGLICOLIC CLASE 05.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION contra SESDERMA S. L. sobre oposición al registro de la marca, SESDERMA AGLICOLIC, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SESDERMA AGLICOLIC solicitada para la clase 05, en base a la marca GLICOLIC en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA SESDERMA S. L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SESDERMA AGLICOLIC CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas SESDERMA AGLICOLIC (solicitada) y GLICOLIC (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten algunas letras en común, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, asimismo, resulta relevante destacar que la marca solicitada SESDERMA AGLICOLIC es una marca de naturaleza compuesta, mientras que la marca del oponente, GLICOLIC, es una marca simple. Esta diferencia estructural, sumada a la presencia de un

Resolución D.A.M.L n. ° 001126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA SESDERMA S. L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SESDERMA AGLICOLIC CLASE 05.----------

elemento adicional distintivo en la marca solicitada, nos permite concluir que ambos signos presentan suficientes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales. Dichas diferencias minimizan cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, permitiendo la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado sin afectar los derechos del oponente ni inducir a un confusión entre las mismas.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05, por lo que es importante destacar la particular situación de los productos incluidos en dicha clase, esta clase abarca una amplia gama de productos, como farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad asociada a esta categoría permite un análisis cuidadoso y detallado de cada solicitud de registro, asegurando que cada una se ajuste adecuadamente a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación refleje los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, contribuyendo a un sistema de registro más eficiente y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al respecto, la doctrina más reconocida sostiene que el criterio principal en materia marcaria es la posibilidad de confusión en el momento de la compra. Lo que resulta particularmente relevante es el primer impacto que el consumidor percibe de manera inmediata, espontánea y sin una reflexión previa. Este primer contacto genera una impresión de similitud que influye en la percepción general del público, sin embargo, observamos que hay una considerable discrepancia entre las interpretaciones de este criterio en distintos casos.----------

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes, no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA SESDERMA S. L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SESDERMA AGLICOLIC CLASE 05.----------

Que, cabe resaltar que el solicitante ya cuenta con registro de la denominación **SESDERMA AGLICOLIC 20, Registro n° 327.220 y SESDERMA AGLICOLIC CLASIC, Registro n° 327.221, ambas en la clase 03**, el mismo se detalla en el escrito de contestación; tales afirmaciones nos lleva a concluir que la misma se trataría de una familia de marcas y, con la presente solicitud lo que pretende es ampliar un derecho ya adquirido.----------

Que, adicionalmente, **conviene asimismo mencionar que la marca SESDERMA AGLICOLIC solicitada por SESDERMA S.L. se constituye del nombre comercial**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*. Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada, y refuerza su derecho a ser registrada .----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001126

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION CONTRA SESDERMA S. L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, SESDERMA AGLICOLIC CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 612/22 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION contra SESDERMA S. L. sobre oposición al registro de la marca, SESDERMA AGLICOLIC, clase 05, Expediente n° 18105207 solicitada por SESDERMA S.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SESDERMA AGLICOLIC clase 05, Expediente n° 18105207 solicitada por SESDERMA S.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN AG CONTRA VOLKS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLKS S.R.L", CLASE 35.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: V VOLKSWAGEN AG contra VOLKS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca VOLKS S.R.L, clase 35, y ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VOLKS S.R.L, solicitada para la clase 35 en base a la marca VOLKSWAGEN en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN AG CONTRA VOLKS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLKS S.R.L", CLASE 35.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VOLKS S.R.L y la marca oponente VOLKSWAGEN gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada **VOLKSWAGEN** en la clase 12 protege: *"odos los articulos de la clase 12, comprendiendose entre ellos vehiculos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuatica*, y la solicitada **VOLKS S.R.L**, clase 35 pretende proteger: "*Publicidad, gestion de negocios comerciales, importación, exportación, comercialización y venta de cervezas, gaseosas y jugos.*", como se puede notar los productos y servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas VOLKS S.R.L, solicitada en la clase 35, y VOLKSWAGEN registrada en la clase 12, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, por último, cabe señalar que la marca solicitada VOLKS S.R.L constituye su nombre comercial que goza de protección legal, conforma a lo establecido en la Ley de

Resolución D.A.M.L n. ° 001127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN AG CONTRA VOLKS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLKS S.R.L", CLASE 35.----------

Marcas, específicamente en su Titulo II, que aborda el Nombre Comercial y las diversas situaciones que lo rodean. En primer lugar, el Articulo 72 establece que: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley.*" Este aspecto otorga un nivel adicional de protección a la marca solicitada y refuerza su derecho a ser registrada. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 83/23 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VOLKSWAGEN AG contra VOLKS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca VOLKS S.R.L, clase 35, Expediente n° 1763116 solicitada por VOLKS S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VOLKS S.R.L, clase 35, Expediente n° 1763116 solicitada por VOLKS S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001127

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLKSWAGEN AG CONTRA VOLKS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLKS S.R.L", CLASE 35.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URSINO TORRES LOPEZ CONTRA MARIELA GONZALEZ REYES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: URSINO TORRES LOPEZ contra MARIELA GONZALEZ REYES sobre oposición al registro de marca "MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "MARIELA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URSINO TORRES LOPEZ CONTRA MARIELA GONZALEZ REYES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MARIELA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URSINO TORRES LOPEZ CONTRA MARIELA GONZALEZ REYES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 255/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por URSINO TORRES LOPEZ contra MARIELA GONZALEZ REYES sobre oposición al registro de marca "MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2161523 solicitada por MARIELA GONZALEZ REYES.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001128

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR URSINO TORRES LOPEZ CONTRA MARIELA GONZALEZ REYES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MARIELA NOVEDADES-MAYORISTA MINORISTA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2161523 solicitada por MARIELA GONZALEZ REYES----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA RUTA 63 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra RUTA 63 S.A. sobre oposición al registro de marca "AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca "IRU GUARANA" clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA RUTA 63 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "IRU GUARANA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA RUTA 63 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 341/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. contra RUTA 63 S.A. sobre oposición al registro de marca "AQUA GUARANA Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2048354 solicitada por RUTA 63 S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001129

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBIDAS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA RUTA 63 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AQUA GUARANÁ Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2048354 solicitada por RUTA 63 S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA GLADYS ANTONIA ESPINOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, CLASE 05.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra GLADYS ANTONIA ESPINOZA sobre oposición al registro de la marca, SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS solicitada para la clase 05, en base a la marca I-SAM en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA GLADYS ANTONIA ESPINOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS (solicitada) y I-SAM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la partícula SAM, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA GLADYS ANTONIA ESPINOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, CLASE 05.----------

Que, además, resulta relevante destacar que la marca solicitada SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS se presenta acompañada de la expresión *EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS*. Esta inclusión, en conjunto con el elemento nominativo SAM-COSMET, introduce una clara diferenciación con respecto a la marca oponente. Dicha distinción evita cualquier riesgo de confusión directa o indirecta, así como la posibilidad de asociación indebida entre ambas marcas. Asimismo, la naturaleza descriptiva de la frase adicional refuerza el carácter distintivo del signo solicitado. , minimizando cualquier eventual dilución del valor comercial o distintivo de la marca previamente registrada. Por lo tanto, queda descartada toda posibilidad de confusión, asociación o afectación negativa entre los signos en conflicto.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS" y "I-SAM" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS y I-SAM, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA GLADYS ANTONIA ESPINOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, CLASE 05.----------

punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula SAM, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS y I-SAM, son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 368/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 001130

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA GLADYS ANTONIA ESPINOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, CLASE 05.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra GLADYS ANTONIA ESPINOZA sobre oposición al registro de la marca, SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS, clase 05, Expediente n° 2341643 solicitada por GLADYS ANTONIA ESPINOZA----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAM-COSMET EL PRODUCTO CAPILAR QUE NECESITAS clase 05, Expediente n° 2341643 solicitada por GLADYS ANTONIA ESPINOZA ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADIUM PHARMA S.A. CONTRA JOSE JULIAN SCORZIELO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AR PHARMA, CLASE 05.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ADIUM PHARMA S.A. contra JOSE JULIAN SCORZIELO sobre oposición al registro de la marca, AR PHARMA, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AR PHARMA solicitada para la clase 05, en base a la marca ADIUM PHARMA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADIUM PHARMA S.A. CONTRA JOSE JULIAN SCORZIELO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AR PHARMA, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas AR PHARMA (solicitada) y ADIUM PHARMA (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el sufijo **PHARMA,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho sufijo **PHARMA** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADIUM PHARMA S.A. CONTRA JOSE JULIAN SCORZIELO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AR PHARMA, CLASE 05.----------

Que, tanto la partícula PHARMA, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : OM **PHARMA** Registro n° 451.367, ITAL **PHARMA** Registro n° 507.398, MIA **PHARMA** Registro n° 494.132, HECO **PHARMA** Registro n° 536.125, FADA **PHARMA** Registro n° 432.563, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que el prefijo de la marca solicitada (AR) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre AR PHARMA y ADIUM PHARMA es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "AR PHARMA" y "ADIUM PHARMA" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADIUM PHARMA S.A. CONTRA JOSE JULIAN SCORZIELO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AR PHARMA, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre AR PHARMA y ADIUM PHARMA, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el sufijo PHARMA, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre AR PHARMA y ADIUM PHARMA son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el sufijo común "PHARMA" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 001131

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ADIUM PHARMA S.A. CONTRA JOSE JULIAN SCORZIELO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AR PHARMA, CLASE 05.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 132/23 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ADIUM PHARMA S.A. contra JOSE JULIAN SCORZIELO sobre oposición al registro de la marca, AR PHARMA, clase 05, Expediente n° 2406934 solicitada por JOSE JULIAN SCORZIELO—----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AR PHARMA clase 05, Expediente n° 2406934 solicitada por JOSE JULIAN SCORZIELO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIERSDORF AG CONTRA POWER MEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMIDOL, CLASE 05.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BEIERSDORF AG contra POWER MEL S.A. sobre oposición al registro de la marca TERMINOL clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TERMIDOL, solicitada para la clase 05, en base a la marca THIAMIDOL en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIERSDORF AG CONTRA POWER MEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMIDOL, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TERMIDOL y la marca oponente THIAMIDOL, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca THIAMIDOL registrada en la clase 01 protege servicios de: *"Agente sintético activo para fabricación y uso de preparaciones cosméticas, dermatológicas o médicas"*. Por otro lado, la marca solicitada TERMIDOL, en la clase 05, protege servicios "*Productos farmacéuticos; y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. THIAMIDOL se enfoca en preparaciones de cosméticos y dermatológicos entre otros, mientras que TERMIDOL está más orientada hacia productos de usos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas.

Resolución D.A.M.L n. ° 001132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIERSDORF AG CONTRA POWER MEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMIDOL, CLASE 05.----------

Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TERMIDOL, solicitada en la clase 05, y THIAMIDOL, registrada en la clase 01, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por TERMIDOL y THIAMIDOL son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 164/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 001132

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIERSDORF AG CONTRA POWER MEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMIDOL, CLASE 05.----------

jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEIERSDORF AG contra POWER MEL S.A. sobre oposición al registro de la marca TERMIDOL, clase 05, Expediente n° 2139908 solicitada por POWER MEL S.A..--------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TERMIDOL clase 05, Expediente n° 2139908 solicitada por POWER MEL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001133

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREGABALIN" CLASE 05.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. contra ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL sobre oposición al registro de marca "PREGABALIN" clase 05, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PREGABALIN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca PREBALIN en la clase 05, y PREGABALINA DENOMINACIÓN GENÉRICA por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001133

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREGABALIN" CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PREGABALIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de las oposiciones "PREBALIN y PREGABALINA DENOMINACIÓN GENÉRICA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001133

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREGABALIN" CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 188/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001133

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. CONTRA ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PREGABALIN" CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por QUIMFA S.A. Y GADOR S.A. contra ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL sobre oposición al registro de marca "PREGABALIN" clase 05, Expediente n° 2364360 solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PREGABALIN" clase 05, Expediente n° 2364360, solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS CABRAL.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. contra DIGI S.R.L. sobre oposiciones al registro de la marca D DIGI Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca D DIGI Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a las marcas GIGI GOGO y DIGGIT en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada D DIGI Y ETIQUETA y las marcas oponentes GIGI GOGO y DIGGIT, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial, en la primera oposición: La marca GIGI GOGO registrada en la clase 35 protege servicios de: *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir en general, bijouteries y cosméticos"*. Por otro lado, la marca solicitada D DIGI Y ETIQUETA , en la clase 35, protege servicios "*Servicios de agencias de importación, exportación; marketing; publicidad; publicidad y venta en línea por una red informática de electrodomésticos y sus accesorios; muebles y accesorios para el hogar; libros, periódicos y artículos de papelería; cintas y discos vírgenes y juguetes"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, en cuanto a la segunda oposición de DIGGIT las diferencias entre los servicios son también muy diferentes ya que la oponente GMRA S.A., tiene registrado para proteger servicios de: *Promoción de ventas; mercadotecnia; servicios de intermediación comercial; muestreo de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; administración de ventas; información sobre la venta de productos; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de asesoramiento relacionados con la promoción de ventas;*

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes; servicios de publicidad relacionados con la venta de bienes muebles; servicios de venta al por menor relacionados con teléfonos móviles; servicios de venta al por mayor de aparatos de refrigeración; servicios de venta al por menor de sistemas de calefacción; servicios de venta minorista en relación con hardware de ordenador; servicios de venta al por mayor de equipos de información tecnológica, como podemos ver los servicios son claramente diferenciadas.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas D DIGI Y ETIQUETA, que pretende la protección para servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de agencias de importación, exportación; marketing; publicidad; publicidad y venta en línea por una red informática de electrodomésticos y sus accesorios; muebles y accesorios para el hogar; libros, periódicos y artículos de papelería; cintas y discos vírgenes y juguetes*". Mientras que los oponentes cuentan con registro para cubrir los siguientes servicios; GIGI GOGO, clase 35: "*Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir en general, bijouteries y cosméticos*" y DIGGIT, clase 35 "*Promoción de ventas; mercadotecnia; servicios de intermediación comercial; muestreo de productos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para suventa al por menor; administración de ventas; información sobre la venta de productos; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de asesoramientorelacionados con la promoción de ventas; promoción de ventas mediante programas de fidelización de clientes; servicios de publicidad relacionados con la venta de bienes muebles; servicios de venta al por menor relacionados con teléfonos móviles; servicios de venta al por mayor de aparatos de refrigeración; servicios de venta al*

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

por menor de sistemas de calefacción; servicios de venta minorista en relación con hardware de ordenador; servicios de venta al por mayor de equipos de información tecnológica", ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por D DIGI Y ETIQUETA, GIGI GOGO y DIGGIT,son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada D DIGI Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de las marcas oponentes. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con las marcas registradas GIGI GOGO y DIGGIT.----------

digi

SOLICITADA

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

GiGi GoGo

diggit

OPONENTES

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 519/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001134

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. CONTRA DIGI S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA D DIGI Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por TSAO KUO HSIANG Y GMRA S.A. contra DIGI S.R.L. sobre oposiciones al registro de la marca D DIGI Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2174001 solicitada por DIGI S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca D DIGI Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2174001 solicitada por DIGI S.R.L.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MULTIMEDIOS GROUP S.A. CONTRA IBAMA IMPORT PY S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN)", CLASE 35.----------

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MULTIMEDIOS GROUP S.A. contra IBAMA IMPORT PY S.A sobre oposición al registro de la marca PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN), clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN), solicitada para la clase 35 en base a la marca PEKELANDIA Y LOGOTIPO en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MULTIMEDIOS GROUP S.A. CONTRA IBAMA IMPORT PY S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN)", CLASE 35.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN) y la marca oponente PEKELANDIA Y LOGOTIPO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada **PEKELANDIA Y LOGOTIPO** en la clase 16 protege: *"Todos los productos de la clase 16."* Tales como: *Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina,excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.*, y la solicitada **PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN)**, clase 35 pretende proteger: "*Servicios tales de la clase 35; venta, publicidad y franquicias de ropas para bebés y niños, gorros, guantes, baberos, mochilas, bolsos, ropas de cuna y accesorios*", como se puede notar los productos y servicio son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN), solicitada en la clase 35, y PEKELANDIA Y LOGOTIPO registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a

Resolución D.A.M.L n. ° 001135

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MULTIMEDIOS GROUP S.A. CONTRA IBAMA IMPORT PY S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN)", CLASE 35.----------

quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 497/2022 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MULTIMEDIOS GROUP S.A. contra IBAMA IMPORT PY S.A sobre oposición al registro de la marca PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN), clase 35, Expediente n° 2120411 solicitada por IBAMA IMPORT PY S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PEKES HECHO CON AMOR (SLOGAN), clase 35, Expediente n° 2120411 solicitada por IBAMA IMPORT PY S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA STYX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STYX Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

Asunción, 16 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OLEIROS S.A. contra STYX S.A. sobre oposición al registro de marca "STYX Y ETIQUETA" clase 45, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STYX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 45, en base al registro de la marca STRIX en la clase 45, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA STYX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STYX Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada STYX Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición STRIX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada STYX Y ETIQUETA y STRIX oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios relacionados con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 001136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA STYX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STYX Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, si bien es cierto que, el solicitante cuenta con un nombre comercial, es importante que la misma se tendrá en cuenta siempre y cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los anteriores sean lo suficientemente dispares respecto de los que abarca el nuevo signo, como para no inducir a error o generar un riesgo de asociación. Es necesario que el signo que se pretende registrar sea lícito, es decir que no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la ley, y que esté disponible, es decir que no entre en conflicto con otros derechos anteriores, ya sea a título de marca u otro derecho privativo..----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001136

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLEIROS S.A. CONTRA STYX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STYX Y ETIQUETA, CLASE 45.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 141/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por OLEIROS S.A. contra STIX S.A. sobre oposición al registro de marca "STYX Y ETIQUETA" clase 45, Expediente n° 2342023, solicitada por STYX S.A..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STYX Y ETIQUETA" clase 45, Expediente n° 2342023, solicitada por STYX S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. °001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVEX S.A. CONTRA EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETT'S Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 16 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOVEX S.A. contra EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME sobre oposición al registro de marca "BETT'S Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BETT'S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca BETSI en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVEX S.A. CONTRA EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETT'S Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada BETT'S Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BETSI se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada BETT'S Y ETIQUETA y BETSI oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal **BET** de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVEX S.A. CONTRA EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETT'S Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible".*----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001137

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVEX S.A. CONTRA EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BETT'S Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 421/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NOVEX S.A. contra EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME sobre oposición al registro de marca "BETT'S Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2233839, solicitada por EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BETT'S Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2233839, solicitada por EMPADINHAS ELISABETE LTDA - ME.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ CONTRA GILEAD SCIENCES IRELAND UC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VEKLURY, CLASE 05.----------

Asunción, 16 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ contra GILEAD SCIENCES IRELAND UC sobre oposición al registro de la marca, VEKLURY, clase 05, y.-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VEKLURY solicitada para la clase 05, en base a la marca LURI en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ CONTRA GILEAD SCIENCES IRELAND UC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VEKLURY, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas VEKLURY (solicitada) y LURI (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el sufijo **LURI,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, asimismo, se observa que el prefijo de la marca solicitada hace una total diferencia entre las mismas (VEK) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos

Resolución D.A.M.L n. ° 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ CONTRA GILEAD SCIENCES IRELAND UC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VEKLURY, CLASE 05.----------

finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre VEKLURY y LURI es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "VEKLURY" y "LURI" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre VEKLURY y LURI, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el sufijo "LURI", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre VEKLURY y LURI son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*

Resolución D.A.M.L n. ° 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ CONTRA GILEAD SCIENCES IRELAND UC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VEKLURY, CLASE 05.----------

capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 266/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ contra GILEAD SCIENCES IRELAND UC sobre oposición al registro de la marca, VEKLURY clase 05, Expediente n° 2016135 solicitada por GILEAD SCIENCES IRELAND UC----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001138

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JOSÉ MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ CONTRA GILEAD SCIENCES IRELAND UC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VEKLURY, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VEKLURY clase 05, Expediente n° 2016135 solicitada por GILEAD SCIENCES IRELAND UCA----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDITEX GROUP INC. CONTRA CREDI AMIGO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CREDITEX" CLASE 36.----------

Asunción, 16 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CREDITEX GROUP INC. contra CREDI AMIGO S.A. sobre oposición al registro de marca "CREDITEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CREDITEX", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca extranjera CREDITEX en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDITEX GROUP INC. CONTRA CREDI AMIGO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CREDITEX" CLASE 36.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CREDITEX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca extranjera base de la oposición "CREDITEX", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Sección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDITEX GROUP INC. CONTRA CREDI AMIGO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CREDITEX" CLASE 36.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos servicios, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 192/20, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001139

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CREDITEX GROUP INC. CONTRA CREDI AMIGO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CREDITEX" CLASE 36.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CREDITEX GROUP INC. contra CREDI AMIGO S.A. sobre oposición al registro de marca "CREDITEX" clase 36, Expediente n° 1702558 solicitada por CREDI AMIGO S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CREDITEX" clase 36, Expediente n° 1702558 solicitada por CREDI AMIGO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBY FACE, CLASE 03.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OSMILDA FERNANDEZ SOTO contra WU MINGHUA sobre oposición al registro de la marca RUBY FACE clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUBY FACE , solicitada para la clase 03, en base a la marca RUBY FACE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBY FACE, CLASE 03.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y lo alegado por ambas partes, que consta en autos, se constata que la marca solicitada con anterioridad RUBY FACE, se trata de la misma denominación que la oposición en cuestión RUBY FACE en la clase 35, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, es pertinente destacar un hecho de gran relevancia para el presente caso: la solicitante fue la primera en obtener el registro de la denominación RUBY FACE en la clase 21, bajo el Registro n° 547.029 , otorgado en fecha 12 de octubre de 2020 . Este registro otorga a la solicitante derechos exclusivos sobre el uso de dicha denominación en la clase referida, confirmándole una clara ventaja en términos de prelación sobre la marca oponente.----------

Que, por otro lado, se ha verificado que la oponente presentó su solicitud para la misma denominación RUBY FACE en una fecha posterior, lo que implica que no goza del derecho de prelación sobre el signo en cuestión. Incluso la solicitud de la oponente para la clase 03 fue presentada con posterioridad a la de la solicitante, lo cual refuerza aún más la posición de la solicitante en cuanto a la prioridad de derechos.----------

Que, ambas partes han aportado las pruebas necesarias para sustentar sus respectivas posiciones en relación con los hechos y derechos invocados. En este sentido, uno de los aspectos clave a considerar es el ***Derecho de Prelación***, establecido en el Artículo 12 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas , que dispone: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora de presentación ante la Dirección de la Propiedad Industrial". Este principio, ampliamente reconocido en el derecho marcario, establece que quien presenta primero la solicitud de registro tiene un derecho preferente sobre quienes lo hagan posteriormente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBY FACE, CLASE 03.----------

Que, en el presente caso, se ha verificado que la solicitud del solicitante fue presentada con anterioridad, lo cual le otorga un derecho preferente sobre la denominación RUBY FACE , conforme al principio de prelación. Este hecho se encuentra debidamente documentado en los autos, demostrando que el solicitante cuenta con un derecho legítimo de prioridad para el uso de la marca. En consecuencia, no se encuentran fundamentados los argumentos expuestos en la oposición, pues no existe un impedimento jurídico válido para denegar el registro solicitado, al quedar demostrada la prioridad a favor del solicitante.----------

Que, asimismo, es relevante mencionar el principio general de *"Primero en tiempo, primero en derecho"* , el cual se aplica de manera uniforme para determinar la obtención del registro en casos de marcas similares o idénticas. Este principio asegura que el procedimiento de registro sea justo y ordenado, otorgando la prioridad a quien, de manera diligente, presente primero su solicitud ante la autoridad competente. Tal normativa no solo protege los derechos de prelación, sino que garantiza la transparencia y equidad en la concesión de registros de marcas, evitando así la duplicidad de signos que puedan generar confusión en el consumidor.----------

Que, en virtud de estos antecedentes, resulta evidente que la marca del solicitante cuenta con un derecho prioritario sobre la denominación RUBY FACE , no sólo en la clase 21, sino también frente a cualquier intento posterior de la oponente por registrar el mismo signo en clases relacionadas, como lo es la clase 03. Estos elementos confirman que el principio de prelación debe prevalecer en este caso, y que la oposición presentada carece de sustento jurídico suficiente para desvirtuar los derechos preferentes de la solicitante.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSMILDA FERNANDEZ SOTO CONTRA WU MINGHUA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUBY FACE, CLASE 03.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 554/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OSMILDA FERNANDEZ SOTO contra WU MINGHUA sobre oposición al registro de la marca, RUBY FACE clase 03, Expediente n° 2269985 solicitada por WU MINGHUA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUBY FACE clase 03, Expediente n° 2269985 solicitada por WU MINGHUA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA clase 24, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 24, en base a la marca INFANZIA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA y la marca oponente INFANZIA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca INFANZIA, registrada en la clase 16, protege productos tales como: *"Toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de tocador de papel; toallitas de papel para la limpieza"*. Por otro lado, la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA, en la clase 24, protege productos "*Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico, la ropa de hogar, las colchas, las fundas de almohada, las toallas de materias textiles; la ropa de cama de papel; los sacos de dormir, las sábanas para sacos de dormir; los mosquiteros, Cambiadores de tela para bebés, Mantas para bebés, Mantas para envolver bebés, Toallas [textiles] para bebés, Ropa de cama para niños, Mantas para niños, Toallas para niños, Toallas [textiles] para niños pequeño"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, de acuerdo con la doctrina marcaria, para determinar la posibilidad de convivencia pacífica entre dos marcas es fundamental analizar si existe un riesgo de confusión, ya sea directo o indirecto, en la mente del consumidor promedio al momento de adquirir los productos o

Resolución D.A.M.L n. ° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

servicios que ambas ofrecen. Este análisis se basa en una evaluación integral que incluye aspectos fonéticos, visuales, conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que las marcas amparan. En el presente caso, tras un examen detallado de la estructura, la naturaleza y el enfoque de los productos protegidos por las marcas INFANZIA e INFANZA Y ETIQUETA, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión. ***INFANZIA está claramente enfocada en productos de papel, tales como artículos de papelería***, mientras que ***INFANZA Y ETIQUETA se especializa en productos textiles para el hogar, como telas y tejidos***. Esta diferencia en el ámbito de protección refuerza aún más la distinción entre ambas marcas, minimizando cualquier posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas INFANZA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 24, e INFANZIA, registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16 y 24 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por INFANZA Y ETIQUETA, e INFANZIA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada INFANZIA.----------

INFANZA

INFANZIA

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001141

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 24.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 552/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 24, Expediente n° 2425853 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 24, Expediente n° 2425853 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001142

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca INFANZIA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001142

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA y la marca oponente INFANZIA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca INFANZIA, registrada en la clase 16, protege productos tales como: *"Toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de tocador de papel; toallitas de papel para la limpieza"*. Por otro lado, la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA, en la clase 35, protege servicios *",NOMBRE COMERCIAL, Organización y celebración de ferias de venta de Exclusivamente Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas, principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico, la ropa de hogar, las colchas, las fundas de almohada, las toallas de materias textiles; la ropa de cama de papel; los sacos de dormir, las sábanas para sacos de dormir; los mosquiteros, Cambiadores de tela para bebés, Mantas para bebés, Mantas para envolver bebés, Toallas [textiles] para bebés, Ropa de cama para niños, Mantas para niños, Toallas para niños, Toallas [textiles] para niños pequeño; Prendas de vestir, calzados entre otros"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, de acuerdo con la doctrina marcaria, para determinar la posibilidad de convivencia pacífica entre dos marcas es fundamental analizar si existe un riesgo de confusión, ya sea directo o

Resolución D.A.M.L n. ° 001142

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

indirecto, en la mente del consumidor promedio al momento de adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. Este análisis se basa en una evaluación integral que incluye aspectos fonéticos, visuales, conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que las marcas amparan. En el presente caso, tras un examen detallado de la estructura, la naturaleza y el enfoque de los productos protegidos por las marcas INFANZIA e INFANZA Y ETIQUETA, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión. ***INFANZIA está claramente enfocada en productos de papel, tales como artículos de papelería***, mientras que ***INFANZA Y ETIQUETA se especializa en productos y servicios de comercialización de textiles para el hogar, como telas y tejidos, prendas de vestir***. Esta diferencia en el ámbito de protección refuerza aún más la distinción entre ambas marcas, minimizando cualquier posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas INFANZA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, e INFANZIA, registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16 y 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por INFANZA Y ETIQUETA, e INFANZIA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001142

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada INFANZIA.----------

INFANZA

INFANZIA

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001142

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 551/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2425851 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS ----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2425851 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001143

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA clase 25, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marca INFANZIA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001143

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA y la marca oponente INFANZIA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca INFANZIA, registrada en la clase 16, protege productos tales como: *"Toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de tocador de papel; toallitas de papel para la limpieza"*. Por otro lado, la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA, en la clase 25, protege productos "*Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, principalmente las Prendas de vestir para niños pequeños, Ajuares de ropa para bebés, Baberos de plástico para bebés, Baberos para bebés [que no sean de papel], Blúmers para bebés, Bombachas para bebés, Botines para bebé, Botitas (calzado de lana para bebés), Bragas para bebés, Buzos de abrigo para bebés, Calcetines para bebés y niños pequeños, Calzoncillos para bebés, Gorros con nudo para bebés, Pantaletas para bebés, Monos para bebés y niños pequeños, Pañales [envolturas de bebés], Prendas de una sola pieza [body] para bebés, Prendas de vestir de una pieza para bebés y niños pequeños, Prendas interiores para bebés, Ropa de bebé, Ropa de bebé para la parte inferior del cuerpo, Ropa de bebé para la parte superior del cuerpo, Ropa exterior para bebés, Sandalias de bebé, Vestidos para bebés y niños pequeños, Zapatos para bebés, Botas de agua para niños, Calzado de niños, Camisas braga para niños y bebés, Disfraces para niños, Trajes de baño para niños,*", la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir

Resolución D.A.M.L n.° 001143

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, de acuerdo con la doctrina marcaria, para determinar la posibilidad de convivencia pacífica entre dos marcas es fundamental analizar si existe un riesgo de confusión, ya sea directo o indirecto, en la mente del consumidor promedio al momento de adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. Este análisis se basa en una evaluación integral que incluye aspectos fonéticos, visuales, conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que las marcas amparan. En el presente caso, tras un examen detallado de la estructura, la naturaleza y el enfoque de los productos protegidos por las marcas INFANZIA e INFANZA Y ETIQUETA, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión. ***INFANZIA está claramente enfocada en productos de papel, tales como artículos de papelería***, mientras que ***INFANZA Y ETIQUETA se especializa en productos textiles para el hogar, como telas y tejidos, prendas de vestir***. Esta diferencia en el ámbito de protección refuerza aún más la distinción entre ambas marcas, minimizando cualquier posibilidad de asociación indebida por parte del consumidor.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas INFANZA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 25, e INFANZIA, registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 16 y 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo

Resolución D.A.M.L n. ° 001143

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por INFANZA Y ETIQUETA, e INFANZIA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada INFANZA Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada INFANZIA.----------

INFANZA

SOLICITADA

INFANZIA

OPONENTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección General de Propiedad Industrial · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001143

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI CONTRA A & M EMPRENDIMIENTOS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INFANZA Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 553/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI contra A & M EMPRENDIMIENTOS sobre oposición al registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2425849 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INFANZA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2425849 solicitada por A & M EMPRENDIMIENTOS.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFISA S.A. CONTRA CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASATERRA", CLASE 36.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OFISA S.A. contra CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. sobre oposición al registro de la marca CASATERRA clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CASATERRA, solicitada para la clase 36 en base a la marca AQUATERRA NATURALEZA URBANA (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFISA S.A. CONTRA CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASATERRA", CLASE 36.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CASATERRA y la marca oponente AQUATERRA NATURALEZA URBANA (SLOGAN) gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, particularmente en el aspecto fonético del término TERRA, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de CASATERRA y AQUATERRA NATURALEZA URBANA (SLOGAN) en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios y servicios disponibles.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la

Resolución D.A.M.L n. ° 001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFISA S.A. CONTRA CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASATERRA", CLASE 36.----------

existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, es importante destacar que tanto CASATERRA como AQUATERRA NATURALEZA URBANA (SLOGAN) ofrecen alternativas atractivas para aquellos consumidores que valoran la calidad y el origen natural de los servicios y productos, cada una de estas marcas proyecta un enfoque y una identidad distintiva, lo que influye en las preferencias personales y en cómo los consumidores perciben el valor que cada una aporta. Esta diferenciación en el posicionamiento de las marcas permite a los usuarios identificar con mayor precisión cuál se alinea mejor con sus expectativas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 26/2024 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001144

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OFISA S.A. CONTRA CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASATERRA", CLASE 36.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OFISA S.A. contra CASACTUAL FACTORY & HOME S.A. sobre oposición al registro de la marca CASATERRA, clase 36, Expediente n° 2050415 solicitada por CASACTUAL FACTORY & HOME S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CASATERRA, clase 36, Expediente n° 2050415 solicitada por CASACTUAL FACTORY & HOME S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ALQUIMIA Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOJAS RENNER S.A. contra DANIEL FERREIRA CABALLERO sobre oposición al registro de la marca A ALQUIMIA Y ETIQUETA clase 25, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca A ALQUIMIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base a la marca ALCHEMIA en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ALQUIMIA Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada A ALQUIMIA y la marca oponente ALCHEMIA, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al proceder a la comparación de las marcas A ALQUIMIA y ALCHEMIA desde una perspectiva fonética, se pueden identificar diferencias significativas en la pronunciación y en la sonoridad de sus componentes, lo cual reduce de manera notable la posibilidad de confusión entre ambos. En primer lugar, se observa una marcada variación en las vocales acentuadas y en las sílabas iniciales de cada denominación.----------

Que, en el caso de A ALQUIMIA, el nombre inicia con la combinación "A ALQUI", donde la sílaba inicial "A" seguida de "ALQUI" imprime una sonoridad más fuerte y acentuada, generando una mayor distinción en la pronunciación de las primeras sílabas. Esta característica otorga a la marca un ritmo fonético más enfático en sus inicios, diferenciándose claramente de ALCHEMIA , cuya estructura presenta una cadencia más suave y fluida.----------

Que, por otro lado, la marca ALCHEMIA se inicia con "ALCHE", que posee una pronunciación menos abrupta, con una transición más ligera entre sus sílabas. La suavidad en la articulación de "ALCHE" contrasta con el inicio más marcado de "A ALQUI", creando una diferencia perceptible en la forma en que se escuchan y se perciben ambas marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ALQUIMIA Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Que, adicionalmente, la divergencia entre las sílabas iniciales "A ALQUI" y "ALCHE" no solo afecta el ritmo fonético, sino también la estructura general de las marcas, lo que contribuye a generar una distinción aún más clara entre ambas. Esta diferencia en las sílabas iniciales minimiza considerablemente el riesgo de confusión en la percepción auditiva, ya que las marcas producen sensaciones acústicas distintas cuando se pronuncian.----------

Que, por lo tanto, tomando en consideración estos aspectos fonéticos y la naturaleza diferente de las vocales y sílabas que conforman A ALQUIMIA y ALCHEMIA , se concluye que ambas marcas poseen características distintivas suficientes en cuanto a su sonoridad, lo que disminuye la posibilidad de error. o confusión en la mente de los consumidores.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles lo que permitira su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, entre los aspectos fonéticos, visuales y conceptuales, se puede concluir que las marcas A ALQUIMIA y ALCHEMIA presentan elementos suficientes diferenciadores. La coexistencia de ambas en el mercado no generaría un riesgo significativo de confusión para los consumidores, dada la combinación de sus diferencias fonéticas, ortográficas y de percepción visual.----------

Que, en su obra Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor*

Resolución D.A.M.L n. ° 001145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ALQUIMIA Y ETIQUETA CLASE 25.----------

tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales.----------

Que, por último y en línea con lo expuesto por Otamendi *sobre la confusión indirecta, la fonética de las marcas tiene un papel crucial en la identificación de los signos. Aunque A ALQUIMIA y ALCHEMIA comparten la terminación MÍA, la diferencia en las sílabas iniciales A ALQUI Y ALCHE es lo suficientemente clara como para mitigar el riesgo de confusión. Otamendi subraya que para que exista riesgo de confusión, debe haber una similitud que afecte el conjunto del signo, lo cual no se observa en este caso, pues las marcas tienen pronunciaciones que resultan distintivas.----------*

Por lo tanto la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 325/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LOJAS RENNER S.A. contra DANIEL FERREIRA CABALLERO sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 001145

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ALQUIMIA Y ETIQUETA CLASE 25.----------

registro de la marca A ALQUIMIA Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2038781 solicitada por DANIEL FERREIRA CABALLERO----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca A ALQUIMIA Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2038781 solicitada por DANIEL FERREIRA CABALLERO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

001146

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIGOR ALIMENTOS S.A. CONTRA CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIGOR ALIMENTOS S.A. contra CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA. sobre oposición al registro de marca "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA VIGOROSA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca VIGOR en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIGOR ALIMENTOS S.A. CONTRA CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, es necesario señalar que las marcas LA VIGOROSA y VIGOR presentan una similitud significativa, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado, dado el alto riesgo de confusión que podría generarse entre los consumidores. Al realizar un análisis comparativo, se observa que la marca *VIGOR* deriva directamente de la palabra *VIGOROSA*, lo que subraya una conexión evidente entre ambas denominaciones, tanto en su estructura lingüística como en su significado.----------

Que, además de esta similitud en la raíz etimológica, las dos marcas comparten un enfoque común en cuanto a los productos que buscan identificar, ya que ambas están destinadas a proteger los mismos productos en la clase 29, lo que abarca productos alimenticios y similares, esta coincidencia en la clasificación de productos aumenta considerablemente el riesgo de asociación errónea por parte del público consumidor, quien podría percibir ambas marcas como vinculadas a un mismo origen empresarial, lo que resulta en una afectación a la distintividad de cada una.----------

Que, en este contexto, es fundamental subrayar que la marca LA VIGOROSA contiene dentro de su composición la totalidad de la palabra VIGOR, lo que acentúa aún más la semejanza entre ambas. La incorporación de un artículo definido (LA) y la adición del sufijo "-OSA" en LA VIGOROSA no resultan suficientes para diferenciar de manera efectiva las dos denominaciones en el plano visual, fonético y conceptual, dado que la esencia de ambas sigue siendo notablemente parecido.----------

Que, en consecuencia, debido a la alta semejanza entre LA VIGOROSA y VIGOR , y considerando que ambas se aplican a productos dentro de la misma clase, no existen

Resolución D.A.M.L n. ° 001146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIGOR ALIMENTOS S.A. CONTRA CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

fundamentos suficientes para permitir la coexistencia de dichas marcas, ya que esto atentaría contra los principios de distintividad y evitaría que los consumidores puedan distinguir entre los productos ofrecidos bajo estas denominaciones.----------

Que, por lo tanto, la coexistencia de estas marcas no solo crearía un riesgo inminente de confusión en el mercado, sino que también podría generar una dilución del valor distintivo de cada una, afectando sus capacidades para cumplir su función principal: identificar y diferenciar productos de manera clara y precisa.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001146

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIGOR ALIMENTOS S.A. CONTRA CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 184/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VIGOR ALIMENTOS S.A. contra CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA sobre oposición al registro de marca "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2357791 solicitada por CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA VIGOROSA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2357791, solicitada por CAROLINA LEGUIZAMON DE SANABRIA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO CONTRA LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO contra LABORATORIOS VIJOSA S.A. sobre oposición al registro de la marca, DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA solicitada para la clase 05, en base a la marca KROMASOL en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO CONTRA LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas DRAMAVOL VIJOSA (solicitada) y KROMASOL (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, asimismo, resulta relevante destacar que la marca solicitada DRAMAVOL VIJOSA es una marca de naturaleza compuesta, mientras que la marca del oponente, KROMASOL, es una marca simple. Esta diferencia estructural, sumada a la presencia de un elemento adicional distintivo en la marca solicitada, nos permite concluir que ambos signos presentan suficientes

diferencias visuales, fonéticas y conceptuales. Dichas diferencias minimizan cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, permitiendo la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado sin afectar los derechos del oponente ni inducir a un confusión entre las mismas.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DRAMAVOL VIJOSA y KROMASOL no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre DRAMAVOL VIJOSA y KROMASOL, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la*

Resolución D.A.M.L n. ° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO CONTRA LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 54/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO contra LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. sobre oposición al registro de la marca, DRAMAVOL VIJOSA Y

Resolución D.A.M.L n. ° 001147

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO CONTRA LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

ETIQUETA clase 05, Expediente n° 1937605 solicitada por LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DRAMAVOL VIJOSA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 1937605 solicitada por LABORATORIOS VIJOSA DE C.V.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. 001148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNILEVER N.V. CONTRA EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUX" CLASE 35.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNILEVER N.V. contra EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "LUX" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LUX", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "LUX Y ETIQUETA" en clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNILEVER N.V. CONTRA EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUX" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

LUX (marca solicitada)

LUX (marca registrada)

Que, la etiqueta no le da la suficiente distintividad para diferenciarse de la oposición y obtener el registro, pues la misma se limita a transcribir la denominación solicitada, sin agregar algún elemento que la torne novedosa.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNILEVER N.V. CONTRA EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUX" CLASE 35.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 369/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNILEVER N.V. contra EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO sobre

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001148

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNILEVER N.V. CONTRA EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUX" CLASE 35.----------

oposición al registro de marca "LUX" clase 35, Expediente n° 19102855 solicitada por EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUX" clase 35, Expediente n° 19102855 solicitada por EDISON EDUARDO JIMENEZ CABALLERO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. y sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca MADRE TIERRA en la clase 29.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Que, TERRAMADA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la coexistencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca.---------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como le enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.----------

Que, la partícula TERRA, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 29, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: TERRANI Registro n° 574.165, DELLATERRA Registro n° 589.120, TERRAKOY Registro n° 580.656, TERRABELLA Registro n° 530.196, TERRANOSTRA Registro n° 455.080, VITERRA Registro n° 538.474, FONTERRA DAIRY FOR LIFE Registro n° 483.596, TIERRA DULCE Registro n° 449.382. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 29.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna TERRAMADA (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos

Resolución D.A.M.L n. ° 001149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.----------

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas.—

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 208 /2023 de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1836634, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 1836634, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 00149

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001150

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. y sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca MADRE TIERRA en la clase 30.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001150

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Que, TERRAMADA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la coexistencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca.---------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como le enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.----------

Que, la partícula TERRA, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 30, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: DELLATERRA Registro n° 590.497, AÇAÍTERRA SHAKE'S & COFFEE Registro n° 590.285, EKATERRA Registro n° 559.757, TERRABUSI Registro n° 532.363, BROTERRA Registro n° 439.609, SABORES DE MI TIERRA Registro n° 548.215, TIERRA FRANCA Registro n° 429.446,. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 30.----------

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas.—

Resolución D.A.M.L n. ° 001150

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 85/23 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1836635, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1836635, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRAMADA Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA sobre oposición al registro de la marca TERRAMADA Y ETIQUETA, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TERRAMADA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 32 en base al registro de la marca MADRE TIERRA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRAMADA Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, TERRAMADA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la coexistencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca.---------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como le enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.----------

Que, la marca registrada MADRE TIERRA en la clase 35 protege: *Servicios de importación, exportación, representación y venta de objetos de arte en general, incluyendo artesanías, pinturas, esculturas, objetos de barro cocido, porcelana, vidrio y madera, de productos de lana y algodón, de materiales para artistas y afines, organización de exposiciones* y la solicitada TERRAMADA Y ETIQUETA, clase 32 pretende proteger: "*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de fruta; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas comprendidos en la clase 32 (TREINTA Y DOS).*", como se puede notar ***los productos y servicios son diferentes***, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRAMADA Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas TERRAMADA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 32, y MADRE TIERRA registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, cabe señalar que la marca solicitada "TERRAMADA Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. ----------

terramada

SOLICITADA

OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001151

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERRAMADA Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 79/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASOCIACION MADRE TIERRA. contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA sobre oposición al registro de la marca TERRAMADA Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 1836636 solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TERRAMADA Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 1836636 solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA REMIX" CLASE 29.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. y sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA REMIX" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA REMIX", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca MADRE TIERRA en la clase 29.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA REMIX" CLASE 29.----------

Que, TERRAMADA REMIX (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la coexistencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, la partícula TERRA, es de uso común en denominaciones para marcas comprendidas en la clase 29, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: TERRANI Registro n° 574.165, DELLATERRA Registro n° 589.120, TERRAKOY Registro n° 580.656, TERRABELLA Registro n° 530.196, TERRANOSTRA Registro n° 455.080, VITERRA Registro n° 538.474, FONTERRA DAIRY FOR LIFE Registro n° 483.596, TIERRA DULCE Registro n° 449.382. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 29.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna TERRAMADA REMIX (marca solicitada) vs. MADRE TIERRA (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001152

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACION MADRE TIERRA CONTRA UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAMADA REMIX" CLASE 29.----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 544/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASOCIACION MADRE TIERRA contra UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA. sobre oposición al registro de marca "TERRAMADA REMIX" clase 29, Expediente n° 1916747, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.-

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERRAMADA REMIX" clase 29, Expediente n° 1916747, solicitada por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigioso

Resolución D.A.M.L n. ° 001153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. CONTRA YTL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FURIA" CLASE 05.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. contra YTL S.A. sobre oposición al registro de marca "FURIA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FURIA", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas FURIA clase 05, FURIA clase 03 y FURIN clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. CONTRA YTL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FURIA" CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FURIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "FURIA clase 05, FURIA clase 03 y FURIN clase 05", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. CONTRA YTL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FURIA" CLASE 05.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 448/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001153

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. CONTRA YTL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FURIA" CLASE 05.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por FMC CORPORATION, BASE BASE S.A. Y DIMA S.A. contra YTL S.A. sobre oposición al registro de marca "FURIA" clase 05, Expediente n° 21103215 solicitada por YTL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FURIA" clase 05, Expediente n° 21103215 solicitada por YTL S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RBX Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 18 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED contra KUO HSIANG TSAO sobre oposición al registro de marca "RBX Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RBX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca RBX en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RBX Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "RBX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "RBX", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RBX Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 394/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por REEBOK INTERNATIONAL LIMITED contra KUO HSIANG TSAO sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001154

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RBX Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

oposición al registro de marca "RBX Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2339200 solicitada por KUO HSIANG TSAO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RBX Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2339200 solicitada por KUO HSIANG TSAO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA CONTRA PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 21 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA contra PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE sobre oposiciones al registro de marca "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "A&V CONSTRUCTURA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base a los registros de las marcas AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS (SLOGAN) y SISTEMA DE RIEGO AV en la clase 35 y 37 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA CONTRA PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS (SLOGAN) y SISTEMA DE RIEGO AV", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de las oposiciones dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA CONTRA PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios muy relacionados, con la marca base de las oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 001155

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA CONTRA PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 288/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por AV S.A. Y ANTONIO AUGUSTO VILLA contra PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE sobre oposiciones al registro de marca "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2263736 solicitada por PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "A&V CONSTRUCTORA Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2263736, solicitada por PABLO ANTONIO ROBLEDO RECALDE.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZTTO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

Asunción, 21 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HALTEN S.A. contra SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "ZTTO Y ETIQUETA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZTTO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca ZITO en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZTTO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZTTO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ZITO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZTTO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 440/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por HALTEN S.A. contra SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001156

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HALTEN S.A. CONTRA SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZTTO Y ETIQUETA" CLASE 12.----------

oposición al registro de marca "ZTTO" clase 12, Expediente n° 2185427 solicitada por SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZTTO" clase 12, Expediente n° 2185427, solicitada por SHENZHEN 365 OUTDOOR GEARS CO. LTD.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CONTRA WAGNER MARICONDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Asunción, 21 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA contra WAGNER MARICONDI sobre oposición al registro de marca "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca WAMA DIAGNÓSTICA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CONTRA WAGNER MARICONDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WAMA DIAGNÓSTICA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "WAMA DIAGNÓSTICA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CONTRA WAGNER MARICONDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 14/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA contra WAGNER MARICONDI

Resolución D.A.M.L n. ° 001157

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CONTRA WAGNER MARICONDI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

sobre oposición al registro de marca "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2172699 solicitada por WAGNER MARICONDI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WAMA DIAGNÓSTICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2172699, solicitada por WAGNER MARICONDI----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIPROST, CLASE 05.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca, UNIPROST, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UNIPROST solicitada para la clase 05, en base a la marca UROPROST en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIPROST, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas UNIPROST (solicitada) y UROPROST (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el sufijo **PROST,** ello demuestra que las mismas no causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho sufijo **PROST** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Dirección de Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 001158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIPROST, CLASE 05.----------

Que, tanto la partícula PROST, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: OCU**PROST** Registro n° 541.480, **PROST**AR Registro n° 568.393, **PROST**ECS Registro n° 412.242, **PROST**ACIN Registro n° 547.059, ACAM**PROST** Registro n° 504.017, entre otros.----------

Que, asimismo el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre UNIPROST y UROPROST es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.-------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "UNIPROST" y "UROPROST" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIPROST, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre UNIPROST y UROPROST, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el sufijo PROST, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el sufijo común "PROST" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001158

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UNIPROST, CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 418/23 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca UNIPROST, clase 05, Expediente n° 2159118 solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UNIPROST clase 05, Expediente n° 2159118 solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001159

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELIFER, CLASE 05.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. sobre oposición al registro de la marca ELIFER clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELIFER solicitada para la clase 05, en base a la marca FOLIFER en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001159

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELIFER, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ELIFER y la marca oponente FOLIFER, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas ELIFER y FOLIFER , dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. Al analizar de manera más profunda, se observa que la marca solicitante ha limitado su uso exclusivamente a productos anticonvulsivos epilépticos, mientras que la marca opositora cuenta con una protección más amplia que abarca una variedad de productos dentro de la clase 05. Esta diferencia en la naturaleza y propósito de los productos, sumada a las particularidades del uso refuerza la idea de que no existe riesgo de confusión. Así, las diferencias en el ámbito de protección, uso y comercialización de los productos en cuestión permiten concluir que ambas marcas son claramente diferenciables, y que su coexistencia no generará confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ELIFER se enfoca en productos anticonvulsivos, mientras que FOLIFER está más orientada hacia todos los productos de usos farmacéuticos, lo

Resolución D.A.M.L n. ° 001159

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELIFER, CLASE 05.----------

cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por ELIFER y FOLIFER son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 527/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Dirección General de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001159

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ELIFER, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. sobre oposición al registro de la marca ELIFER, clase 05, Expediente n° 21110944 solicitada por LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ELIFER clase 05, Expediente n° 21110944 solicitada por LABORATORIOS CASASCO A.I.C.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADET ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001160

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 03.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AVON PRODUCTS, INC contra YENI BARBOZA DE GRACIA sobre oposición al registro de marca "FEMNOMENAL" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FEMNOMENAL", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca BIG & FENOMENAL en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001160

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FEMNOMENAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BIG & FENOMENAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada FEMNOMENAL y BIG FENOMENAL oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos de la clas 03, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001160

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 03.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 001160

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 03.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 315/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AVON PRODUCTS, INC contra YENI BARBOZA DE GRACIA sobre oposición al registro de marca "FEMNOMENAL" clase 03, Expediente n° 2033392, solicitada por YENI BARBOZA DE GRACIA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FEMNOMENAL" clase 03, Expediente n° 2033392, solicitada por YENI BARBOZA DE GRACIA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AVON PRODUCTS, INC Y SCAVONE HNOS S.A. CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 05.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AVON PRODUCTS, INC Y SCAVONE HNOS S.A. contra YENI BARBOZA DE GRACIA sobre oposiciones al registro de la marca "FEMNOMENAL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FEMNOMENAL", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas BIG & FENOMENAL y FEM EVA en la clase 03 y 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AVON PRODUCTS, INC Y SCAVONE HNOS S.A. CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FEMNOMENAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de las oposiciones BIG & FENOMENAL y FEM EVA se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que al analizar las marcas solicitada FEMNOMENAL y BIG FENOMENAL - FEM EVA oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos relacionados entre la clase 03 y 05, con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y los oponentes, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AVON PRODUCTS, INC Y SCAVONE HNOS S.A. CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 05.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 001161

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AVON PRODUCTS, INC Y SCAVONE HNOS S.A. CONTRA YENI BARBOZA DE GRACIA SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FEMNOMENAL, CLASE 05.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 336/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por AVON PRODUCTS, INC y SCAVONE HNOS S.A. contra YENI BARBOZA DE GRACIA sobre oposiciones al registro de marca "FEMNOMENAL" clase 05, Expediente n° 2033393, solicitada por YENI BARBOZA DE GRACIA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FEMNOMENAL" clase 05, Expediente n° 2033393, solicitada por YENI BARBOZA DE GRACIA.---------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 01.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca VIALIKA clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VIALIKA", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca ALIKA en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 01.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VIALIKA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ALIKA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 01.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 136/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 001162

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 01.----------

registro de marca "VIALIKA" clase 01, Expediente n° 2111739 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VIALIKA" clase 01, Expediente n° 2111739, solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADITT ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 05.----------

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de la marca VIALIKA clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VIALIKA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ALIKA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para procautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VIALIKA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ALIKA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 137/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra AGROTEC S.A. sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 001163

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIALIKA", CLASE 05.----------

registro de marca "VIALIKA" clase 05, Expediente n° 2111737 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VIALIKA" clase 05, Expediente n° 2111737, solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMER, CLASE 05.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "PRIMER" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PRIMER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca PRIMET en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMER, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PRIMER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición PRIMET se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada PRIMER y PRIMET oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMER, CLASE 05.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 001164

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PRIMER, CLASE 05.-----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 195/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE HNOS. S.A. contra UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "PRIMER" clase 05, Expediente n° 2054129, solicitada por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRIMER" clase 05, Expediente n° 2054129 solicitada por UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001165

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 05.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BIOCLEAN S.A. contra G2 S.A. sobre oposición al registro de la marca BIOCLEAN clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOCLEAN, solicitada para la clase 05, en base a la marca BIOCLEAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001165

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BIOCLEAN registrada en la clase 35 protege servicios de: *"asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; búsquedas de negocios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; demostración de productos; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de expertos en eficiencia empresarial"*. Por otro lado, la marca solicitada BIOCLEAN, en la clase 05, protege " Productos farmacéuticos". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. BIOCLEAN clase 35 se enfoca en servicios de asistencia empresarial, comercial y publicitario entre otros, mientras que BIOCLEAN clase 05 está más orientada hacia los productos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BIOCLEAN, solicitada en la clase 05, y BIOCLEAN, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente***

Resolución D.A.M.L n. ° 001165

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 05.----------

naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por BIOCLEAN y BIOCLEAN son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 166/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001165

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BIOCLEAN S.A. contra G2 S.A. sobre oposición al registro de la marca BIOCLEAN, clase 05, Expediente n° 2064130 solicitada por G2 S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOCLEAN clase 05, Expediente n° 2064130 solicitada por G2 S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JAEIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 03.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BIOCLEAN S.A. contra G2 S.A. sobre oposición al registro de la marca BIOCLEAN clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOCLEAN, solicitada para la clase 03, en base a la marca BIOCLEAN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BIOCLEAN registrada en la clase 35 protege servicios de: *"asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; búsquedas de negocios; compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios; consultoría profesional sobre negocios comerciales; demostración de productos; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de agencias de importación-exportación; servicios de expertos en eficiencia empresarial"*. Por otro lado, la marca solicitada BIOCLEAN, en la clase 03, protege " Productos como cosméticos y perfumería ". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. BIOCLEAN clase 35 se enfoca en servicios de asistencia empresarial, comercial y publicitaria entre otros, mientras que BIOCLEAN clase 03 está más orientada hacia los productos de cosméticos en general, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BIOCLEAN, solicitada en la clase 03, y BIOCLEAN, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente***

Resolución D.A.M.L n. ° 001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 03.----------

naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por BIOCLEAN y BIOCLEAN son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 167/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual – Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001166

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIOCLEAN S.A. CONTRA G2 S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOCLEAN, CLASE 03.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BIOCLEAN S.A. contra G2 S.A. sobre oposición al registro de la marca BIOCLEAN, clase 03, Expediente n° 2064127 solicitada por G2 S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOCLEAN clase 03, Expediente n° 2064127 solicitada por G2 S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001167

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUSIKARIOS, CLASE 41.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TQ BRANDS S.A. contra ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de la marca MUSIKARIOS clase 41, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MUSIKARIOS, solicitada para la clase 41, en base a la marca MK en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.° 001167

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUSIKARIOS, CLASE 41.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MUSIKARIOS y la marca oponente MK, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MK, registrada en la clase 05, protege: "*Todos los artículos de la clase 5*". Por otro lado, la marca solicitada MUSIKARIOS, en la clase 41, protege servicios *"Conjunto musical, pub, desfile de moda show en vivo. Servicios de entretenimiento , producción musical , servicios de composición musical, servicios de compositores y autores de música, organización y dirección de conciertos, servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte, alquiler de equipos de audio, alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión, producción de espectáculos, organización de espectáculos [servicios de empresarios], servicios de estudios de grabación, organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización de fiestas y recepciones, servicios de orquestas, programas de entretenimiento por radio, producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento por televisión, representación de espectáculos en vivo"* la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

Resolución D.A.M.L n. ° 001167

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUSIKARIOS, CLASE 41.----------

enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MK se enfoca en los productos farmacéuticos, mientras que MUSIKARIOS está más orientada al espectáculo, servicios culturales entre otros, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MUSIKARIOS, solicitada en la clase 41, y MK, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por MUSIKARIOS, y los productos de MK son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001167

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUSIKARIOS, CLASE 41.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 430/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TQ BRANDS S.A. contra ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de la marca MUSIKARIOS, clase 41, Expediente n° 2261084 solicitada por ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MUSIKARIOS, clase 41, Expediente n° 2261084 solicitada por ARMINDO DE LA CRUZ GONZALEZ GONZALEZ.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE CONTRA HAPORE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAPORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE contra HAPORE S.A., sobre oposición al registro de la marca HAPORE Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca HAPORE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca H HAPO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE CONTRA HAPORE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAPORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HAPORE Y ETIQUETA y la marca oponente H HAPO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca H HAPO, registrada en la clase 35, protege servicios de: "*publicidad y negocios; publicidad y negocios vía internet; importación, exportación, comercialización y venta de: productos agro-industriales y agro-ganaderos; especial, té, hierbas naturales y medicinales; artículos de jardinería en general; papelería*". Por otro lado, la marca solicitada HAPORE Y ETIQUETA, en la clase 35, protege servicios "*servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, actualización de documentación publicitaria, agencias de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de fotocopiadoras, alquiler de material publicitario, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, análisis del precio de costo, difusión de anuncios publicitarios, gestión de archivos informáticos, información y asesoramiento comerciales al consumidor, asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, compilación de información en bases de datos informáticas, sistematización de datos en bases de datos informáticas, búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, búsqueda de mercados, búsqueda de patrocinadores, búsquedas de negocios, colocación de carteles [anuncios], investigación comercial, asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales, peritajes comerciales, servicios de comparación de precios, compilación de información*

Resolución D.A.M.L n. ° 001168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE CONTRA HAPORE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAPORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

en bases de datos informáticas, servicios de composición de página con fines publicitarios, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, transcripción de comunicaciones, servicios de comunicados de prensa, consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en organización de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, información y asesoramiento comerciales al consumidor, correo publicitario, decoración de escaparates, demostración de productos,", la diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta, además el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas HAPORE Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y H HAPO, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente

Resolución D.A.M.L n. ° 001168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE CONTRA HAPORE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAPORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

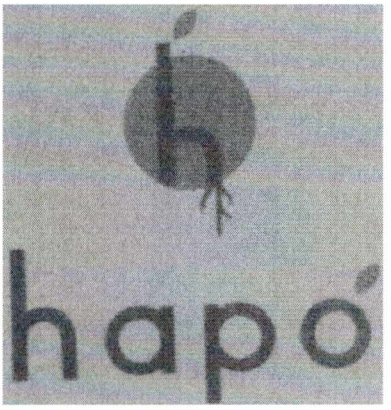
diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios protegidos por HAPORE Y ETIQUETA, y H HAPO son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada HAPORE Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada H HAPO.----------



SOLICITADA



OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 001168

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE CONTRA HAPORE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HAPORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 431/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ATRID VIVIAN DESIREE DOMINGUEZ DE SCAVONE contra HAPORE S.A. sobre oposición al registro de la marca HAPORE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 23107097 solicitada por HAPORE S.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca HAPORE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 23107097, solicitada por HAPORE S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR L'OREAL S.A. CONTRA VICENTA SOLALINDE ZORRILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA TIENDA DE VICHY" CLASE 35.----------

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: L'OREAL S.A. contra VICENTA SOLALINDE ZORRILLA sobre oposición al registro de marca "LA TIENDA DE VICHY" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA TIENDA DE VICHY", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "VICHY" en clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR L'OREAL S.A. CONTRA VICENTA SOLALINDE ZORRILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA TIENDA DE VICHY" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA TIENDA DE VICHY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "VICHY", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas LA TIENDA DE VICHY (solicitada) y VICHY (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, si bien el solicitante agrega las palabras "LA TIENDA DE", la misma es considerada como elemento secundario debido a que son palabras genéricas, por ende, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y

Resolución D.A.M.L n. ° 001169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR L'OREAL S.A. CONTRA VICENTA SOLALINDE ZORRILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA TIENDA DE VICHY" CLASE 35.----------

69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 55/23 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001169

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR L'OREAL S.A. CONTRA VICENTA SOLALINDE ZORRILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA TIENDA DE VICHY" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por L'OREAL S.A. contra VICENTA SOLALINDE ZORRILLA sobre oposición al registro de marca "LA TIENDA DE VICHY" clase 35, Expediente n° 1792878 solicitada por VICENTA SOLALINDE ZORRILLA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA TIENDA DE VICHY" clase 35, Expediente n° 1792878 solicitada por VICENTA SOLALINDE ZORRILLA ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001170

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TISURAL", CLASE 05.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. sobre oposición al registro de la marca TISURAL, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TISURAL, solicitada para la clase 05 en base al registro de marca TRIFLURAL en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001170

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TISURAL", CLASE 05.----------

trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TISURAL y la marca oponente TRIFLURAL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca solicitada **TISURAL** en la clase 05 pretende proteger: *"Productos farmacéutico antiinfeccioso para uso sistémico y productos farmacéuticos para el sistema respiratorio comprendidos en la clase 05*, y la registrada **TRIFLURAL**, clase 01 protege: "*Todos los productos comprendidos en la clase 01.-* Tales como*: "Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas TISURAL, solicitada en la clase 01, y TRIFLURAL registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a

Resolución D.A.M.L n. ° 001170

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TISURAL", CLASE 05.----------

quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 128/23 emitido por la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE HNOS. S.A. contra TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. sobre oposición al registro de la marca TISURAL, clase 05, Expediente n° 2063694 solicitada por TUTEUR S.A.C.I.F.I.A..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TISURAL, clase 05, Expediente n° 2063694 solicitada por TUTEUR S.A.C.I.F.I.A..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001170

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TISURAL", CLASE 05.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIM ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JETINNO" CLASE 07.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COMAGRO S.A. contra GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "JETINNO" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JETINNO", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca "JET Y ETIQUETA" en clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JETINNO" CLASE 07.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "JETINNO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "JET Y ETIQUETA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas JETINNO (solicitada) y JET Y ETIQUETA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, la etiqueta no le da la suficiente distintividad para diferenciarse de la oposición y obtener el registro, pues la misma se limita a transcribir la denominación solicitada, sin agregar algún elemento que la torne novedosa.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JETINNO" CLASE 07.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde

Resolución D.A.M.L n. ° 001171

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A. CONTRA GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JETINNO" CLASE 07.----------

confirmar el Dictamen n.° 318/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMAGRO S.A. contra GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "JETINNO" clase 07, Expediente n° 1997566 solicitada por GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JETINNO" clase 07, Expediente n° 1997566 solicitada por GUANGZHOU JETINNO INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INNEVAPE LLC CONTRA FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HEISENBERG" CLASE 34.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INNEVAPE LLC contra FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED sobre oposición al registro de marca "HEISENBERG" clase 34, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HEISENBERG", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca HEISENBERG en la clase 34 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INNEVAPE LLC CONTRA FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HEISENBERG" CLASE 34.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre las marcas solicitada "HEISENBERG" y la marca oponente "HEISENBERG", encontramos identidad manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación, provocando que se escriba y pronuncie de la misma forma lo cual las hace totalmente confundibles entre sí y teniendo en cuenta el riesgo de confusión/asociación existente, la marca solicitada se encuentra en las disposiciones del Art. 2 inc f) "*No podrán registrarse como marcas: los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca*".----------

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

HEISENBERG (marca solicitada)

HEISENBERG (marca registrada)

Que, tras el análisis precedente y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso se autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. --

Que, el **solicitante** HEISENBERG pretende el registro para todos los productos de la clase 34, específicamente: "*Cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para uso en cigarrillos electrónicos; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas con nicotina para cigarrillo electrónico;*

Resolución D.A.M.L n. ° 001172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INNEVAPE LLC CONTRA FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HEISENBERG" CLASE 34.----------

esencias de sabor para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; atomizadores para cigarrillos electrónicos; cartomizadores para cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas sin nicotina que contienen aromatizantes para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; vaporizadores personales y cigarrillos electrónicos; cajas para cigarrillos electrónicos; pitilleras para cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores; partes y piezas para todos los productos mencionados comprendidos en la clase 34 (TREINTA Y CUATRO) del Decreto N° 8562 del año 2012..".- Mientras que el **oponente** HEISENBERG (registrada) pretende proteger servicios de la clase 34, específicamente: "*Cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; cartuchos vendidos llenos de aromatizantes químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos; cartuchos vendidos llenos de propilenglicol para cigarrillos electrónicos; cartuchos vendidos llenos de glicerina vegetal para cigarrillos electrónicos; estuches para cigarrillos electrónicos y accesorios para cigarrillos electrónicos; líquido para cigarrillos electrónicos (e-liquid) compuesto de aromatizantes en forma líquida, distintos de los aceites esenciales, utilizados para rellenar los cartuchos de cigarrillos electrónicos; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para su uso en cigarrillos electrónicos; esencias aromatizantes para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; soluciones líquidas libres de nicotina que contienen aromatizantes para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; líquido de cigarrillo electrónico (e-liquid) compuesto de propilenglicol; líquido de cigarrillo electrónico (e-liquid) compuesto de glicerina vegetal; cartuchos de recarga de cigarrillos electrónicos vendidos vacíos; atomizadores de cigarrillos electrónicos; cartomizadores de cigarrillos electrónicos; vaporizadores personales y cigarrillos electrónicos; estuches de cigarrillos electrónicos; cajas de cigarrillos electrónicos; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; líquido de cigarrillo electrónico compuesto por glicerina vegetal y propilenglicol; soluciones líquidas de cigarrillos electrónicos que contienen nicotina; partes y accesorios para todos los productos mencionados.".----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INNEVAPE LLC CONTRA FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HEISENBERG" CLASE 34.----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos.*"[2]----------

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones establecidas en el Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del Art. 2 inc. (i) de la Ley No. 1294/98 de marcas que preceptúa: "*Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legitimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.*"----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 226/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por INNEVAPE LLC contra FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED sobre oposición al registro de marca "HEISENBERG" clase 34, Expediente n° 18108049 solicitada por FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED. ----------

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001172

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INNEVAPE LLC CONTRA FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HEISENBERG" CLASE 34.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HEISENBERG" clase 34, Expediente n° 18108049 solicitada por FLAVOUR WAREHOUSE HOLDINGS LIMITED.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WILLREY COMPANY S.A. CONTRA ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELADOS LIDER" CLASE 35.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WILLREY COMPANY S.A. contra ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "HELADOS LIDER" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HELADOS LIDER", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "LIDER GOURMET" en clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WILLREY COMPANY S.A. CONTRA ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELADOS LIDER" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HELADOS LIDER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "LIDER GOURMET", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas HELADOS LIDER (solicitada) y LIDER GOURMET (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WILLREY COMPANY S.A. CONTRA ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELADOS LIDER" CLASE 35.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 258/23 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001173

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WILLREY COMPANY S.A. CONTRA ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELADOS LIDER" CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por WILLREY COMPANY S.A. contra ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "HELADOS LIDER" clase 35, Expediente n° 1713933 solicitada por ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HELADOS LIDER" clase 35, Expediente n° 1713933 solicitada por ANA MARIA ENCISO DE LEDEZMA.-

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIXELA" CLASE 09.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. sobre oposición al registro de marca "PIXELA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PIXELA", solicitada para la clase 09, en base a PIXEL y sus variantes (marca extranjera)", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIXELA" CLASE 09.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

PIXELA (marca solicitada)

PIXEL (marca oponente)

Que, realizado el cotejo marcario se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas PIXELA (solicitada) y PIXEL (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y

Resolución D.A.M.L n. ° 001174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIXELA" CLASE 09.----------

69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 386/2022 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001174

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PIXELA" CLASE 09.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GOOGLE LLC contra ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA sobre oposición al registro de marca "PIXELA" clase 09, Expediente n° 1831746 solicitada por ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PIXELA" clase 09, Expediente n° 1831746 solicitada por ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.-------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos - REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA DANTE DALILO AQUINO JARA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JORDÁN J Y D" CLASE 25.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NIKE INNOVATE C.V. contra DANTE DALILO AQUINO JARA sobre oposición al registro de marca "JORDÁN J Y D" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JORDÁN J Y D", solicitada para la clase 25, en base al registro de marca "JORDAN" en clase 18 y otras, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA DANTE DALILO AQUINO JARA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JORDÁN J Y D" CLASE 25.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "JORDÁN J Y D" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "JORDAN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas JORDÁN J Y D (solicitada) y JORDAN (oponente) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del

Resolución D.A.M.L n. ° 001175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA DANTE DALILO AQUINO JARA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JORDÁN J Y D" CLASE 25.----------

solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 404/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001175

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NIKE INNOVATE C.V. CONTRA DANTE DALILO AQUINO JARA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "JORDÁN J Y D" CLASE 25.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NIKE INNOVATE C.V. contra DANTE DALILO AQUINO JARA sobre oposición al registro de marca "JORDÁN J Y D" clase 25, Expediente n° 2228902 solicitada por DANTE DALILO AQUINO JARA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "JORDÁN J Y D" clase 25, Expediente n° 2228902 solicitada por DANTE DALILO AQUINO JARA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001176

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PERLA DEL NORTE S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION sobre oposición al registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BENSIMON, en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001176

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo SIMON, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las denominaciones en su conjunto. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "SIMON Y ETIQUETA" está compuesta por dos sílabas palabras, en tanto que la registrada "BENSIMON" "por tres sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "BENSIMON" (registrada) y la marca "SIMON Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "SIMON Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "BENSIMON".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001176

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----

SIMON	**BENSIMON**
Solicitud	Oposición

Resolución D.A.M.L n. ° 001176

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 187/2024 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PERLA DEL NORTE S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION

Resolución D.A.M.L n. ° 001176

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

sobre oposición al registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2307347 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2307347 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYT ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001177

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PERLA DEL NORTE S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION sobre oposición al registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca BENSIMON, en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001177

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo SIMON, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las denominaciones en su conjunto. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "SIMON Y ETIQUETA" está compuesta por dos sílabas palabras, en tanto que la registrada "BENSIMON" "por tres sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "BENSIMON" (registrada) y la marca "SIMON Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "SIMON Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "BENSIMON".----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios I y II

Resolución D.A.M.L n. ° 001177

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



Solicitud

BENSIMON

Oposición

Resolución D.A.M.L n. ° 001177

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 180/2024 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PERLA DEL NORTE S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION

Resolución D.A.M.L n. ° 001177

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PERLA DEL NORTE S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIMON Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

sobre oposición al registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2307336 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SIMON Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2307336 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GRIPALEP CLASE 05.----------

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) contra LABORATORIO AUSTRAL S.A. sobre oposición al registro de la marca, GRIPALEP, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GRIPALEP solicitada para la clase 05, en base a la marca GRIPALIN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GRIPALEP CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas GRIPALEP (solicitada) e GRIPALIN (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **GRIPA,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo GRIPA es de uso común para la clase 05, existiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula GRIPA, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GRIPALEP CLASE 05.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **GRIPA**FAR Registro n° 463.531, **GRIPA**SAN Registro n° 386.504, **GRIPA**TOL Registro n° 492.092, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que la desinencia de ambas marcas ('LEP' y 'LIN') introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, disminuye aún más la posibilidad de confusión en el mercado, tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre GRIPALEP e GRIPALIN es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "GRIPALEP" e "GRIPALIN" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre GRIPALEP e GRIPALIN, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando

Resolución D.A.M.L n. ° 001178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GRIPALEP CLASE 05.----------

el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "IBU", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre GRIPALEP e GRIPALIN son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----

Que, el prefijo común "GRIPA" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: "*La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos.*"----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

Resolución D.A.M.L n. ° 001178

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) CONTRA LABORATORIO AUSTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, GRIPALEP CLASE 05.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 358/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA (PROMEPAR S.A.) contra LABORATORIO AUSTRAL S.A. sobre oposición al registro de la marca, GRIPALEP, clase 05, Expediente n° 2375433 solicitada por LABORATORIO AUSTRAL S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GRIPALEP, clase 05, Expediente n° 2375433 solicitada por LABORATORIO AUSTRAL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 35.---

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L., sobre oposición al registro de la marca MARGLO clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MARGLO solicitada para la clase 35, en base a la marca MASGLO en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 35.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MARGLO y la marca oponente MASGLO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MASGLO, registrada en la clase 03, protege productos de: *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos, especialmente productos cosméticos"*. Por otro lado, la marca solicitada MARGLO, en la clase 35, protege servicios: *"Comercialización, importación, exportación de panificados, bebidas y productos de confitería. Gestión de negocios, administración comercial y publicidad de servicios de; restaurant, hospedaje temporal, moteles, autoservicio, comidas rápidas, servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de cafetería, servicios de cafés, servicios de bares de comida rápida, servicios de bar, decoración de alimentos, decoración de pasteles, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de chef de cocina a domicilio"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

Resolución D.A.M.L n. ° 001179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 35.---

confusión directa o indirecta, además el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MARGLO solicitada en la clase 35, y MASGLO, registrada en la clase 03, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos y servicios protegidos por MARGLO, y MASGLO son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001179

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 35.---

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 435/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MARGLO, clase 35, Expediente n° 2277593 solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARGLO, clase 35, Expediente n° 2277593, solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001180

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 43.---

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L., sobre oposición al registro de la marca MARGLO clase 43, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MARGLO solicitada para la clase 43, en base a la marca MASGLO en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001180

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 43.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MARGLO y la marca oponente MASGLO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MASGLO, registrada en la clase 03, protege productos de: *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos, especialmente productos cosméticos"*. Por otro lado, la marca solicitada MARGLO, en la clase 43, protege servicios *"Servicios de restaurant (alimentación), hospedaje temporal, moteles, autoservicio, comidas rápidas, servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de cafetería, servicios de cafés, servicios de bares de comida rápida, servicios de bar, decoración de alimentos, decoración de pasteles, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de chef de cocina a domicilio"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

Resolución D.A.M.L n. ° 001180

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 43.---

confusión directa o indirecta, además el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MARGLO solicitada en la clase 43, y MASGLO, registrada en la clase 03, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por MARGLO, y MASGLO son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los

Resolución D.A.M.L n. ° 001180

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 43.---

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 434/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MARGLO, clase 43, Expediente n° 2277589 solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARGLO, clase 43, Expediente n° 2277589, solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001181

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 30.---

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L., sobre oposición al registro de la marca MARGLO clase 30, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MARGLO solicitada para la clase 30, en base a la marca MASGLO en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001181

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 30.---

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MARGLO y la marca oponente MASGLO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MASGLO, registrada en la clase 03, protege productos de: *"Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos, especialmente productos cosméticos"*. Por otro lado, la marca solicitada MARGLO, en la clase 30, protege:*" todos los productos de la clase 30, como, café, cacao, azúcar, tapioca, pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales entre otros"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta, además el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001181

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 30.---

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MARGLO solicitada en la clase 30, y MASGLO, registrada en la clase 03, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por MARGLO, y MASGLO son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 433/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 001181

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERESCOS S.A.S. CONTRA SABORES & COLORES S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARGLO, CLASE 30.---

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CERESCOS S.A.S. contra SABORES & COLORES S.R.L. sobre oposición al registro de la marca MARGLO, clase 30, Expediente n° 2277576 solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARGLO, clase 30, Expediente n° 2277576, solicitada por SABORES & COLORES S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001182

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLAT, CLASE 31.----------

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra GLORIA S.A., sobre oposición al registro de marca "ECOLAT" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOLAT solicitada para la clase 31, sobre la base del registro de la marca ECOLAC en la clase 30.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca ECOLAT solicitada para la clase 31.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca base de oposición, se encuentra CANCELADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme lo establece la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001183

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLAT Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra GLORIA S.A., sobre oposición al registro de marca "ECOLAT Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOLAT Y ETIQUETA solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca ECOLAC en la clase 30.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca ECOLAT solicitada para la clase 30.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca base de oposición, se encuentra CANCELADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme lo establece la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001183

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLAT Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra GLORIA S.A., sobre oposición al registro de marca "ECOLAT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1773687, solicitada por GLORIA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ECOLAT Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1773687, solicitada por GLORIA S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VEJA Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "V VEJA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca "V VEJA" en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "V VEJA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "V VEJA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 122/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VEJA Y

Resolución D.A.M.L n. ° 001184

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2300701 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2300701 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VEJA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "V VEJA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca "V VEJA" en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "V VEJA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "V VEJA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 120/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VEJA Y

Resolución D.A.M.L n. ° 001185

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VEJA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2300703 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2300703 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PHARMANEST S.A. contra H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA sobre oposición al registro de la marca, IBUDENT, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca IBUDENT solicitada para la clase 05, en base a la marca IBUNEST en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas IBUDENT (solicitada) e IBUNEST (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **IBU,** ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo IBU es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula IBU, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **IBU**XIM Registro n° 525665, **IBU**SOL Registro n° 553184, **IBU**BAG Registro n° 489343, **IBU**DEX Registro n° 571658, **IBU**GESIC Registro n° 516378, **IBU**EVANOL, Registro n° 517481, **IBU** MULTIN Registro n° 401536 entre otros.----------

Que, cabe destacar que IBUDENT solicitada, es un producto para analgesico para prevenir o disminuir el dolor, de uso odontológico.----------

Que, asimismo, se observa que el sufijo de ambas marcas ('DENT' y 'NEST') introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el sufijo 'DENT' remite claramente a productos relacionados con el cuidado dental, mientras que 'NEST' evoca distintas asociaciones, lo que disminuye aún más la posibilidad de confusión en el mercado, tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre IBUDENT e IBUNEST es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "IBUDENT" e "IBUNEST" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre IBUDENT e IBUNEST, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo "IBU", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre IBUDENT e IBUNEST son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----

Que, el prefijo común "IBU" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 385/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001186

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, IBUDENT CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PHARMANEST S.A. contra H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA sobre oposición al registro de la marca, IBUDENT, clase 05, Expediente n° 2253543 solicitada por H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca IBUDENT clase 05, Expediente n° 2253543 solicitada por H.PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca "V VERT" en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "V VERT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "V VERT", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 121/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VERT Y

Resolución D.A.M.L n. ° 001187

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VEJA FAIR TRADE SARL, UNA COMPAÑÍA FRANCESA CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2300699 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2300699 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001188

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A. Y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VERTEX S.A. y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VERTY ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a las marcas VERTEX S.A. en la clase 35 y V VERT clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001188

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A. Y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "V VERT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "VERTEX S.A y V VERT", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001188

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A. Y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 165/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001188

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A. Y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY CONTRA LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "V VERT Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por VERTEX S.A. y VEJA FAIR TRADE S.A.R.L., A FRENCH COMPANY contra LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO sobre oposición al registro de marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2300705 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "V VERT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2300705 solicitada por LAURA YADIRA ARGUELLO CHAPARRO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 09.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI INC. contra VIVIAN CHENG PUI MAN sobre oposición al registro de marca "MIOTV" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MIOTV", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca MI en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 09.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MIOTV" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 09.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 168/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIAOMI INC. contra VIVIAN CHENG PUI MAN sobre oposición al registro de marca "MIOTV" clase 09, Expediente n° 2249280 solicitada por VIVIAN CHENG PUI MAN.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001189

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 09.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MIOTV" clase 09, Expediente n° 2249280 solicitada por VIVIAN CHENG PUI MAN.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 35.----------

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI INC. contra VIVIAN CHENG PUI MAN sobre oposición al registro de marca "MIOTV" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MIOTV", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MI en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MIOTV" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 35.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 169/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIAOMI INC. contra VIVIAN CHENG PUI MAN sobre oposición al registro de marca "MIOTV" clase 35, Expediente n° 2249277 solicitada por VIVIAN CHENG PUI MAN.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MIOTV" clase 35, Expediente n° 2249277 solicitada por VIVIAN CHENG PUI

Resolución D.A.M.L n. ° 001190

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI INC. CONTRA VIVIAN CHENG PUI MAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MIOTV" CLASE 35.----------

MAN.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001191

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DERMICOL CLASE 05.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de la marca DERMICOL clase 05, y. —-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DERMICOL solicitada para la clase 05, en base a la marca DERMAGLOS en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001191

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DERMICOL CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DERMICOL y la marca oponente DERMAGLOS, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al analizar la similitud entre las marcas DERMICOL y DERMAGLOS en la clase 05, se observa que, si bien ambas denominaciones comparten la raíz 'DERM', su construcción fonética y visual en conjunto permite distinguirlas claramente en la percepción del consumidor promedio. DERMICOL finaliza con el sufijo **'COL'**, que le otorga una sonoridad única y diferenciadora, mientras que DERMAGLOS finaliza en **'GLOS'**, lo cual le confiere una entonación distinta que facilita la identificación independiente de cada marca.----------

Que, tanto la partícula DERM, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **DERM**ISAN Registro n° 441.466, **DERM**ANIOS Registro n° 424.625, **DERM**OMIX Registro n° 455.084, **DERM**A CORNNE Registro n° 549.838, entre otros.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

Resolución D.A.M.L n. ° 001191

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DERMICOL CLASE 05.----------

enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. DERMICOL se enfoca en productos para infecciones auditivas, mientras que DERMAGLOS está más orientada hacia todos los productos de usos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 226/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001191

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DERMICOL CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONTSERRAT INVESTMENT COMPANY INC contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de la marca DERMICOL, clase 05, Expediente n° 2336273 solicitada por PROMOFARMA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DERMICOL clase 05, Expediente n° 2336273 solicitada por PROMOFARMA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001192

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUCOCLEAN, CLASE 05.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, MUCOCLEAN, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MUCOCLEAN solicitada para la clase 05, en base a la marca MUCOGLAM en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001192

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUCOCLEAN, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas MUCOCLEAN (solicitada) y MUCOGLAM (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el prefijo **MUCO,** ello demuestra que las mismas no causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo **MUCO** es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.----------

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaria al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados. ----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001192

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUCOCLEAN, CLASE 05.----------

Que, tanto la partícula MUCO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **MUCO**X Registro n° 578.307, **MUCO**STA Registro n° 445.371, **MUCO**BELL Registro n° 440.782, **MUCO**GYNE Registro n° 526.630, **MUCO** FLUID Registro n° 494.888, entre otros.----------

Que, asimismo, se observa que el prefijo de ambas marcas (CLEAN - GLAM) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, por lo tanto en los sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre MUCOCLEAN y MUCOGLAM es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.----------

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas "MUCOCLEAN" y "MUCOGLAM" no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001192

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUCOCLEAN, CLASE 05.----------

Que, al profundizar en las diferencias entre MUCOCLEAN y MUCOGLAM, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir el prefijo MUCO, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre MUCOCLEAN y MUCOGLAM son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

Que, el prefijo común "MUCO" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que éstas presentan elementos distintivos adicionales.----------

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos. y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 001192

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MUCOCLEAN, CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 156/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE HNOS. S.A. contra LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca, MUCOCLEAN, clase 05, Expediente n° 2304997 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.—----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MUCOCLEAN clase 05, Expediente n° 2304997 solicitada por LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001193

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOON INTERNATIONAL S.A. CONTRA MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GOON INTERNATIONAL S.A. contra MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca AVA STORE Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AVA STORE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca ASTORE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001193

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOON INTERNATIONAL S.A. CONTRA MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AVA STORE Y ETIQUETA y la marca oponente ASTORE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, tanto la partícula STORE, es de uso común para marcas comprendidas en la clase 35, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : ONE **STORE** Registro n° 447.390, JOY **STORE** Registro n° 508.306, **STORE** OUSE Registro n°480.342, DAD **STORE** Registro n° 482.950, MARE **STORE** Registro n° 560.391 entre otros.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001193

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOON INTERNATIONAL S.A. CONTRA MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada AVA STORE Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada ASTORE.----------

avastore

ASTORE

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 447/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001193

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOON INTERNATIONAL S.A. CONTRA MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVA STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GOON INTERNATIONAL S.A. contra MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca AVA STORE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2372786 solicitada por MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZALEZ.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AVA STORE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2372786 solicitada por MARCELO ENRIQUE LEZCANO GONZALEZ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001194

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A.E. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K'UNO, CLASE 05.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A.E. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca K'UNO clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K'UNO, solicitada para la clase 05, en base a la marca KUNO en la clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001194

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A.E. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K'UNO, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca KUNO, registrada en la clase 31, protege productos de: "*granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta*". Por otro lado, la marca solicitada K'UNO, en la clase 05, protege productos "*todos los productos comprendidos en la clase 05, productos farmacéuticos, medicinales*", la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. KUNO se enfoca en los productos agrícolas, mientras que K'UNO está más orientada a los productos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas K'UNO, solicitada en la clase 05, y KUNO, registrada en la clase 31, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001194

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A.E. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K'UNO, CLASE 05.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 05 y 31 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por K'UNO, y KUNO son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 369/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001194

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A.E. CONTRA INDUFAR C.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K'UNO, CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A.E. contra INDUFAR C.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca K'UNO, clase 05, Expediente n° 2340562 solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K'UNO, clase 05, Expediente n° 2340562 solicitada por INDUFAR C.I.S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001195

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO BELMAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAACUARELA, CLASE 05.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LA PAPELERA DEL PLATA S.A. contra GRUPO BELMAC S.A. sobre oposición al registro de la marca ACUARELA clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ACUARELA, solicitada para la clase 05, en base a la marca ACUARELA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001195

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO BELMAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAACUARELA, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca ACUARELA registrada en la clase 16 protege productos *tales como: papel, cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pinceles, máquinas de escribir, materia plásticas para embalaje entre otros".* Por otro lado, la marca solicitada ACUARELA en la clase 05, protege productos: "*exclusivamente té medicinal e infusiones medicinales, pan dietético, suplementos alimenticios".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ACUARELA oponente en la clase 16, se enfoca en productos de papelería entre otros, mientras que ACUARELA solicitada en la clase 05, está más orientada hacia productos medicinales, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ACUARELA, solicitada en la clase 05, y ACUARELA, registrada en la clase 16, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada

Resolución D.A.M.L n. ° 001195

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO BELMAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAACUARELA, CLASE 05.----------

cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 05 y 16 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 226/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001195

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA PAPELERA DEL PLATA S.A. CONTRA GRUPO BELMAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCAACUARELA, CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LA PAPELERA DEL PLATA S.A. contra GRUPO BELMAC S.A. sobre oposición al registro de la marca ACUARELA, clase 05, Expediente n° 2346302 solicitada por GRUPO BELMAC S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ACUARELA clase 05, Expediente n° 2346302 solicitada por GRUPO BELMAC S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001196

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE FERNANDO TABAREZ CONTRA TAVARES CAMIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JORGE FERNANDO TABAREZ contra TAVARES CAMIONES S.A. sobre oposición al registro de la marca TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35 en base a la marca TABAREZ en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001196

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE FERNANDO TABAREZ CONTRA TAVARES CAMIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA y la marca oponente TABAREZ gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada TABAREZ en la clase 35 protege: *"Servicios de publicidad y negocios."*, y la solicitada TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, clase 35 pretende proteger: "*Comercialización, importación y exportación de automóviles, camiones, motocicletas, maquinarias, repuestos, neumáticos y accesorios para vehículos, motocicletas; además gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, marketing y publicidad exterior, por correo directo, por correspondencia, radiofónica y televisada para Tavares Group*"; como se puede notar los productos/servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y TABAREZ registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los***

Resolución D.A.M.L n. ° 001196

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE FERNANDO TABAREZ CONTRA TAVARES CAMIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

servicios protegidos por las mismas. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 349/21 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001196

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORGE FERNANDO TABAREZ CONTRA TAVARES CAMIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JORGE FERNANDO TABAREZ contra TAVARES CAMIONES S.A. sobre oposición al registro de la marca TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 1915970 solicitada por TAVARES CAMIONES S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TAVARES GROUP SLOGAN SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 1915970 solicitada por TAVARES CAMIONES S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAOS CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIO - DERMIS" CLASE 05.----

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NAOS contra DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposición al registro de marca "BIO - DERMIS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIO - DERMIS", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "BIODERMA" en clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAOS CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIO - DERMIS" CLASE 05.----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones.----

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BIO - DERMIS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "BIODERMA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas BIO - DERMIS (solicitada) y BIODERMA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-----

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAOS CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIO - DERMIS" CLASE 05.----

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 400/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NAOS contra DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA sobre oposición al registro de

Resolución D.A.M.L n. ° 001197

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NAOS CONTRA DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIO - DERMIS" CLASE 05.----

marca "BIO - DERMIS" clase 05, Expediente n° 22104951 solicitada por DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIO - DERMIS" clase 05, Expediente n° 22104951 solicitada por DOMINGO RAMON NARVAEZ BRANDA ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CONTRA MAIARA ARGENTON SPRICIGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "METAMORFOSE. BEAUTY" CLASE 03.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ contra MAIARA ARGENTON SPRICIGO sobre oposición al registro de marca "METAMORFOSE. BEAUTY" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "METAMORFOSE. BEAUTY", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca MORFOSE y Etiqueta en la clase 03 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CONTRA MAIARA ARGENTON SPRICIGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "METAMORFOSE. BEAUTY" CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante METAMORFOSE. BEAUTY pretende el registro para todos los productos de la clase 03, específicamente: "*Tales como: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar.*".- Mientras que MORFOSE y Etiqueta (registrada) protege productos de la clase 03, específicamente: "*Preparaciones para blanquear y limpiar, detergentes que no sean para uso en procesos de fabricación y para fines médicos, blanqueadores de ropa, suavizantes de telas para lavado de ropas, quitamanchas, detergentes para lavavajillas; artículos de perfumería; cosméticos (excepto cosméticos medicinales); fragancias; desodorantes para uso personal y animales; jabones (excepto jabones medicinales); preparaciones para el cuidado dental, dentífricos, preparaciones para pulir dentaduras postizas, preparaciones para blanquear los dientes, enjuagues bucales, que no sean para uso médico; preparaciones abrasivas; tela de esmeril; papel de lija; piedra pómez; pastas abrasivas; preparaciones para pulir cuero, vinilo, metal y madera, betunes y cremas para cuero, vinilo, metal y madera, cera para pulir, comprendidos en la clase 3 (TRES) de la Resolución N° 2 del año 2019.*".-

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. ----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada METAMORFOSE. BEAUTY resulta indudablemente similar a la oponente MORFOSE y Etiqueta, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,

Resolución D.A.M.L n. ° 001198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CONTRA MAIARA ARGENTON SPRICIGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "METAMORFOSE. BEAUTY" CLASE 03.----------

debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

M O R F O S E	(Marca registrada en clase 3)
M e t a **M O R F O S E** beauty	(Marca solicitada en clase 3)

Que, en el plano visual la diferencia es mínima y no es suficiente para establecer una distinción clara ante el público consumidor, especialmente en escenarios donde las marcas son percibidas de manera rápida o poco detallada. Finalmente, en el plano conceptual, la marca METAMORFOSE. BEAUTY evoca ideas cercanas o relacionadas con la marca MORFOSE, siendo ambas palabras asociables a mismos productos de la clase 03, lo que refuerza aun mas la confusión en la mente del consumidor promedio.----------

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo genera confusión en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también podría causar una asociación indebida en la mente de los consumidores. Eso vulnera uno de los principios esenciales del derecho marcario, que es proteger a los consumidores del riesgo de error o confusión respecto al origen empresarial de los productos o servicios que adquieren. La buena fe en el mercado es uno de los pilares que debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca METAMORFOSE. BEAUTY podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca MORFOSE y Etiqueta.----------

Que, ahondando aun mas en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DEMARCAS, se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi expresa: "*La teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CONTRA MAIARA ARGENTON SPRICIGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "METAMORFOSE. BEAUTY" CLASE 03.----------

especialmente en cuanto aquella implica el origen de este. Si se permite que coexistan con estas otras marcas iguales, el publico consumidor ya no sabrá el origen de los productos."[2]----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 03, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca METAMORFOSE. BEAUTY no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente MORFOSE y Etiqueta. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.-

Y que si bien la solicitante alega que existe coexistencia, las mismas no tienen relación alguna.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 388/2022 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ contra MAIARA ARGENTON SPRICIGO sobre oposición al

[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pag. 458

Resolución D.A.M.L n. ° 001198

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CONTRA MAIARA ARGENTON SPRICIGO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "METAMORFOSE. BEAUTY" CLASE 03.----------

registro de marca "METAMORFOSE. BEAUTY" clase 03, Expediente n° 2121877 solicitada por MAIARA ARGENTON SPRICIGO. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "METAMORFOSE. BEAUTY" clase 03, Expediente n° 2121877 solicitada por MAIARA ARGENTON SPRICIGO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001199

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JIN RONG WANG contra SHOPPING TODO HOGAR S.A., sobre oposición al registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, sobre la base de la marca ECO POWER clase 09, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001199

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

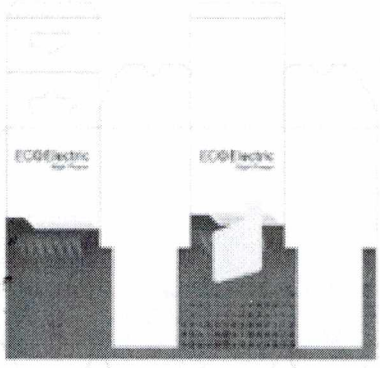
Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que la oponente cuenta con dos palabras y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA (marca solicitada) y ECO POWER (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001199

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 09.----------



Solicitud

ECO POWER

Oposición

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: **ECO** LINE Reg. n° 426.273, **ECO** INFO Reg. n° 448.488, **ECO** TRACKER Reg. n° 437.910, ELEC **ECO** LIGTHTING EMITING Reg. n° 406.438, HARD **POWER** Reg. n° 426.324, A-**POWER** Reg. n° 419.696, SHIFT **POWER** Reg. n° 478.970, SMART **POWER** Reg. n° 409.253. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no

Resolución D.A.M.L n. ° 001199

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 191/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 001199

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JIN RONG WANG contra SHOPPING TODO HOGAR S.A., sobre oposición al registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2283146, solicitada por SHOPPING TODO HOGAR S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2283146, solicitada por SHOPPING TODO HOGAR S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001200

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JIN RONG WANG contra SHOPPING TODO HOGAR S.A., sobre oposición al registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca ECO POWER clase 35, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001200

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

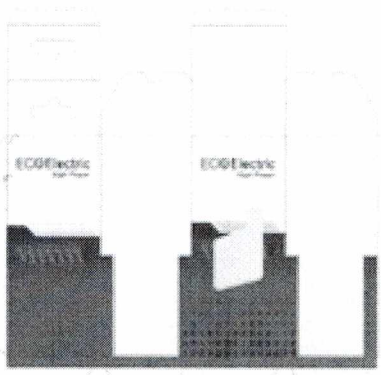
Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que la oponente cuenta con dos palabras y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA (marca solicitada) y ECO POWER (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001200

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------



Solicitud

ECO POWER

Oposición

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: **ECO** LINE Reg. n° 426.272, **ECO**LIGHT E.K Reg. n° 521.644, **ECO** STYLE Reg. n° 411.494, **ECO** REPEL Reg. n° 487.296, OO **POWER** Reg. n° 4993242, HARD **POWER** Reg. n° 426.325, NEW **POWER** Reg. n° 488.90, SHIFT **POWER** Reg. n° 478.313. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos

Resolución D.A.M.L n. ° 001200

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 192/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 001200

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JIN RONG WANG CONTRA SHOPPING TODO HOGAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por JIN RONG WANG contra SHOPPING TODO HOGAR S.A., sobre oposición al registro de marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2283145, solicitada por SHOPPING TODO HOGAR S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECO ELECTRIC HIGH POWER Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2283145, solicitada por SHOPPING TODO HOGAR S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERMAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CEPAS ARGENTINAS S.A. contra CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO sobre oposición al registro de marca "T TERMAS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "T TERMAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TERMAS en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERMAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "T TERMAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TERMAS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERMAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 166/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CEPAS ARGENTINAS S.A. contra CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 001201

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "T TERMAS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

registro de marca "T TERMAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1901869 solicitada por CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "T TERMAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1901869 solicitada por CHRISTOPHER BENÍTEZ CASCO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PENTA S.A. CONTRA JORGE LUIS LEIVA FARFAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PENTA S.A. contra JORGE LUIS LEIVA FARFAN sobre oposición al registro de marca "MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca "MARISCAL LÓPEZ SHOPPING" clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PENTA S.A. CONTRA JORGE LUIS LEIVA FARFAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA y MARISCAL LÓPEZ SHOPPING oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "MARISCAL" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras OFFICE COMPLEJO para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PENTA S.A. CONTRA JORGE LUIS LEIVA FARFAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 36***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 001202

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PENTA S.A. CONTRA JORGE LUIS LEIVA FARFAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 561/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por PENTA S.A. contra JORGE LUIS LEIVA FARFAN sobre oposición al registro de marca "MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2322933 solicitada por JORGE LUIS LEIVA FARFAN. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MARISCAL OFFICE COMPLEJO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2322933 solicitada por JORGE LUIS LEIVA FARFAN. ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SNAP INC., CONTRA ENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ADLENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SNAP INC., contra ENE S.A. sobre oposición al registro de la marca ADLENS Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ADLENS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera LENS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

001203

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SNAP INC., CONTRA ENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ADLENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo LENS, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las denominaciones en su conjunto. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "ADLENS Y ETIQUETA" está compuesta por dos sílabas, en tanto que la registrada "LENS" "por una sílabas", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "LENS" (registrada) y la marca "ADLENS Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "ADLENS Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "LENS".----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Modelos

Resolución D.A.M.L n. ° 001203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SNAP INC., CONTRA ENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ADLENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, es preciso hacer notar que cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. ----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----

AdLens

Solicitud

LENS

Oposición

Resolución D.A.M.L n. ° 001203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SNAP INC., CONTRA ENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ADLENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas que existen entre una y otra, resultan decisivas para permitir su pacífica coexistencia, ya que además de estas diferencias, el público consumidor notaría a simple vista.----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001203

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SNAP INC., CONTRA ENE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ADLENS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 399/2024 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SNAP INC., contra ENE S.A. sobre oposición al registro de la marca ADLENS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2275474 solicitada por ENE S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ADLENS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2275474 solicitada por ENE S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA JT INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EVO, CLASE 34.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TABACALERA HERNANDARIAS S.A. contra JT INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "EVO" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EVO", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca "ECO" clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA JT INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EVO, CLASE 34.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada EVO y ECO oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 34***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 001204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA JT INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EVO, CLASE 34.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 361/24, de la Jefatura de la SEGUNDA Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TABACALERA HERNANDARIAS S.A. contra JT INTERNATIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "EVO" clase 34, Expediente n° 2017862 solicitada por JT INTERNATIONAL S.A. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001204

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TABACALERA HERNANDARIAS S.A. CONTRA JT INTERNATIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EVO, CLASE 34.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EVO" clase 34, Expediente n° 2017862 solicitada por JT INTERNATIONAL S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra BERNARDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca REINA en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA y la marca oponente REINA, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, si bien existen similitudes entre las marcas, particularmente en el aspecto fonético del término REINA, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA y REINA en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios y servicios disponibles.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, la diversidad de enfoques entre estas marcas permite a los consumidores elegir según sus valores y necesidades personales. Esta variedad no solo enriquece el mercado, sino que también fomenta una competencia saludable, impulsando la innovación y mejorando continuamente la calidad de los productos disponibles.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "REINA", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: **REINA** MATE Reg. n° 503.877, DOÑA **REINA** Reg. n° 515.178, LA **REINA** MADRE Reg. n° 463.931, R & A DE **REINA** TORRES Reg. n° 463.538, CHE LA **REINA** MIEL DE ABEJA Reg. n° 490.785. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada REINA.----------

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------



REINA

SOLICITADA **OPONENTE - DENOMINATIVA**

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001205

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 525/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra BERNARDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ sobre oposición al registro de la marca, LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2409211 solicitada por BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LA REINA DEL SUR APICULTURA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2409211 solicitada por BERNARDA GONZALEZ MARTINEZ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. contra DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. sobre oposición al registro de la marca DILUX Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DILUX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca VILUX en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DILUX Y ETIQUETA y la marca oponente VILUX, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VILUX registrada en la clase 21 protege productos como: *"cepillos, peines, material de limpieza, viruta de hierro, vidrios, cristalería, porcelana entre otros"*. Por otro lado, la marca solicitada DILUX Y ETIQUETA , en la clase 35, protege servicios "*Servicios de actualización de documentación publicitaria; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; fijación de carteles publicitarios; indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios; marketing; publicidad; servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas] comercialización y venta de artículos eléctricos tales como; focos, cables lamparas, servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; suministro de información comercial por sitios web*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, dado que una marca se orienta a productos de uso doméstico y la otra a servicios comerciales y publicitarios, el riesgo de confusión entre ambos es mínimo. Por ello, se concluye que pueden coexistir sin generar confusión en el público consumidor.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas DILUX Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y VILUX, registrada en la clase 21, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 21 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por DILUX Y ETIQUETA y VILUX son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001206

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DILUX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 404/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIDRIOCAR S.A. contra DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A. sobre oposición al registro de la marca DILUX Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 1988984 solicitada por DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DILUX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 1988984 solicitada por DISTRIBUIDORA IMPERIAL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001207

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. CONTRA AGROVET SPA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BONNAT, CLASE 31.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. contra AGROVET SPA sobre oposición al registro de la marca BONNAT clase 31, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BONNAT, solicitada para la clase 31, en base a la marca BONARE en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001207

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. CONTRA AGROVET SPA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BONNAT, CLASE 31.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BONNAT y la marca oponente BONARE, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "BO", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BONARE registrada en la clase 30 protege productos como: "*todos los productos de la clase 30 como café, cacao, arroz, tapioca, harinas, miel, sal,*

Resolución D.A.M.L n. ° 001207

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. CONTRA AGROVET SPA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BONNAT, CLASE 31.----------

mostaza, vinagre entre otros". Por otro lado, la marca solicitada BONNAT , en la clase 31, protege productos *"exclusivamente alimentos para animales"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Qué, podemos hacer hincapié que entre esta distinción entre productos de consumo humano y productos para animales minimiza cualquier riesgo de confusión. En consecuencia, se concluye que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión en el público consumidor.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BONNAT, solicitada en la clase 31, y BONARE, registrada en la clase 30, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 30 y 31 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo

001207

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. CONTRA AGROVET SPA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BONNAT, CLASE 31.----------

suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los servicios y productos protegidos por BONNAT y BONARE son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 240/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. contra AGROVET SPA sobre oposición al registro de la marca BONNAT, clase 31, Expediente n° 2301746 solicitada por AGROVET SPA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001207

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. CONTRA AGROVET SPA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BONNAT, CLASE 31.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BONNAT clase 31, Expediente n° 2301746 solicitada por AGROVET SPA----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001208

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA JGA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AXIS, CLASE 03.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. contra JGA S.R.L. sobre oposiciones al registro de marca "AXIS" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "AXIS", solicitada para la clase 03, en base a los registros de las marcas ASI, AXE y AXIS EXPRESS en la clase 03 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

---

Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001208

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA JGA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AXIS, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AXIS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas ASI, AXE y AXIS EXPRESS base de las oposiciones se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada AXIS y ASI, AXE y AXIS EXPRESS oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (AXIS) solicitada y las oponentes (ASI, AXE y AXIS EXPRESS), no solo muestran similitudes

Resolución D.A.M.L n. ° 001208

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA JGA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AXIS, CLASE 03.----------

en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de las oposiciones se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por las marcas oponentes, evitando así una afectación negativa en el mercado. —------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existi*r". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio,

Resolución D.A.M.L n. ° 001208

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA JGA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AXIS, CLASE 03.----------

es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 412/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS

Resolución D.A.M.L n. ° 001208

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TROVATO C.I.S.A., UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL PARAGUAY S.A. CONTRA JGA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AXIS, CLASE 03.----------

DEL PARAGUAY S.A. contra JGA S.R.L. sobre oposiciones al registro de la marca "AXIS" clase 03, Expediente n° 2323349 solicitada por JGA S.R.L.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AXIS" clase 03, Expediente n° 2323349 solicitada por JGA S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 09.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) contra JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ sobre oposición al registro de marca "AUDIOTEK" clase 09, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUDIOTEK, solicitada para la clase 09, sobre la base de la marca AUDIO-TECHNICA clase 09, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 09.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que la oponente cuenta con dos palabras y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna AUDIOTEK (marca solicitada) y AUDIO-TECHNICA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "AUDIO", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún

Resolución D.A.M.L n. ° 001209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 09.----------

momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: POLK **AUDIO** Reg. n° 531.736, NEAT **AUDIO** Reg. n° 555.376, OKAMI **AUDIO** Reg. n° 420.277, PLANET **AUDIO** Reg. n° 449.147, LIGHTNING **AUDIO** Reg. n° 554.948, ACCURY PRO **AUDIO** Reg. n° 442.441. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 001209

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 09.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 207/2024 de la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) contra JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ sobre oposición al registro de marca "AUDIOTEK" clase 09, Expediente n° 2365325, solicitada por JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AUDIOTEK" clase 09, Expediente n° 2365325, solicitada por JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 35.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) contra JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ sobre oposición al registro de marca "AUDIOTEK" clase 35, y;--------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AUDIOTEK, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca AUDIO-TECHNICA clase 09, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que la oponente cuenta con dos palabras y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna AUDIOTEK (marca solicitada) y AUDIO-TECHNICA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. Continuando con el análisis en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, vemos que deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "AUDIO", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud

acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, en dicha clase coexisten marcas con el elemento común las cuales se detallan a continuación: POLK **AUDIO** Reg. n° 531.736, NEAT **AUDIO** Reg. n° 555.376, OKAMI **AUDIO** Reg. n° 420.277, PLANET **AUDIO** Reg. n° 449.147, LIGHTNING **AUDIO** Reg. n° 554.948, ACCURY PRO **AUDIO** Reg. n° 442.441. Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva diluyendo aún más la posibilidad de confusión .----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución D.A.M.L n. ° 001210

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) CONTRA JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AUDIOTEK, CLASE 35.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 206/2024 de la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO AUDIO-TECHNICA CORPORATION) contra JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ sobre oposición al registro de marca "AUDIOTEK" clase 35, Expediente n° 2365321, solicitada por JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AUDIOTEK" clase 35, Expediente n° 2365321, solicitada por JOSÉ SEGUNDO DECOUD FERNÁNDEZ.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PROBIENESTAR S.A. sobre oposición al registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca RIVERSIDE DEL CHACO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LA RIVERA Y ETIQUETA y la marca oponente RIVERSIDE DEL CHACO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "RIVE", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "LA RIVERA Y ETIQUETA" está compuesta por dos palabras, en tanto que la

Resolución D.A.M.L n. ° 001211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

registrada "RIVERSIDE DEL CHACO" "por tres palabras", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "RIVERSIDE DEL CHACO" (registrada) y la marca "LA RIVERA Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "LA RIVERA Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "RIVERSIDE DEL CHACO".----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 001211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



RIVERSIDE DEL CHACO

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001211

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 585/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PROBIENESTAR S.A. sobre oposición al registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2425693 solicitada por PROBIENESTAR S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2425693 solicitada por PROBIENESTAR S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 29 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PROBIENESTAR S.A. sobre oposición al registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la marca RIVERSIDE DEL CHACO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LA RIVERA Y ETIQUETA y la marca oponente RIVERSIDE DEL CHACO, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "RIVE", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "LA RIVERA Y ETIQUETA" está compuesta por dos palabras, en tanto que la

Resolución D.A.M.L n. ° 001212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

registrada "RIVERSIDE DEL CHACO" "por tres palabras", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "RIVERSIDE DEL CHACO" (registrada) y la marca "LA RIVERA Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "LA RIVERA Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "RIVERSIDE DEL CHACO".----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 001212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



RIVERSIDE DEL CHACO

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 001212

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TERMINAL OCCIDENTAL S.A. CONTRA PROBIENESTAR S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LA RIVERA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 586/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TERMINAL OCCIDENTAL S.A. contra PROBIENESTAR S.A. sobre oposición al registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2425690 solicitada por PROBIENESTAR S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LA RIVERA Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 2425690 solicitada por PROBIENESTAR S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. sobre oposición al registro de marca "MIG" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MIG", solicitada para la clase 01, en base a la solicitada con anterioridad MIG-24 en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada MIG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición MIG-24 se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar la marca solicitada MIG y MIG-24 oponente, podemos notar que entre las denominaciones; la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos los mismos productos con la marca base de oposición, por un lado el solicitante MIG pretende proteger productos como: "*Aditivo biotecnológico como materia prima para fertilizantes; compost orgánico destinado a la fertilización; compost organometálico; harina fósil [fertilizante]; mama [fertilizante]; hueso molido para fertilizar; Producto destinado a la conservación o maduración química de frutas o verduras; Producto destinado a inhibir la evaporación y mejorar la apariencia de la hoja; Urea [fertilizante]*" y la oponente MIG-24 protege productos: "*Agroquímicos*", como podemos observar los productos son prácticamente los mismos, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 334/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA contra FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. sobre oposición al registro de marca "MIG" clase 01, Expediente n° 2298997, solicitada por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MIG" clase 01, Expediente n° 2298997, solicitada por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001214

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTO GLOBAL S.A. CONTRA OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBALMOTORS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AUTO GLOBAL S.A. contra OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA sobre oposición al registro de marca "GLOBALMOTORS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GLOBALMOTORS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca GLOBAL AUTOMOTORES en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001214

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTO GLOBAL S.A. CONTRA OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBALMOTORS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada GLOBALMOTORS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición GLOBAL AUTOMOTORES se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada GLOBALMOTORS Y ETIQUETA y GLOBAL AUTOMOTORES oponente, podemos notar que entre las denominaciones; la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios relacionados con la marca base de oposición, por un lado el solicitante GLOBALMOTORS pretende proteger servicios como: "*Servicios de importación, exportación, comercialización, venta, publicidad y abastecimiento para terceros de auto vehículos, vehículos terrestres, motos, lanchas, yates*" y la oponente GLOBAL AUTOMOTORES protege servicios: "*Servicios de venta de vehiculos, servicios de importación, exportación y comercialización*", como podemos observar los servicios son prácticamente los mismos, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de

una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "GOBAL" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras MOTORS para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio,

Resolución D.A.M.L n. ° 001214

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTO GLOBAL S.A. CONTRA OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBALMOTORS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 423/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por AUTO GLOBAL S.A. contra OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA sobre

Resolución D.A.M.L n.° 001214

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTO GLOBAL S.A. CONTRA OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GLOBALMOTORS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

oposición al registro de marca "GLOBALMOTORS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2378678, solicitada por OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLOBALMOTORS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2378678, solicitada por OSCAR RODRIGO FERNANDEZ MENDOZA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001215

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXIMUS, CLASE 01.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra QUALYQUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. sobre oposiciones al registro de marca "MAXIMUS" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MAXIMUS", solicitada para la clase 01, en base a los registros de las marcas MAXXIMA y MAXIM en la clase 31 y 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001215

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXIMUS, CLASE 01.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MAXIMUS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas MAXXIMA y MAXIM base de las oposiciones se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada MAXIMUS y MAXXIMA, MAXIM oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos en la misma clase con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL • Dirección Gral. de Propiedad Industrial • Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos •

Resolución D.A.M.L n. ° 001215

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXIMUS, CLASE 01.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que las oposiciones sean declaradas procedentes.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (MAXIMUS) solicitada y las oponentes (MAXXIMA y MAXIM), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores—----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto, ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de las oposiciones se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por las marcas oponentes, evitando así una afectación negativa en el mercado. —-------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001215

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXIMUS, CLASE 01.----------

"*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existi*r". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001215

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG CONTRA QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAXIMUS, CLASE 01.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 142/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por AGROTEC S.A. Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG contra QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. sobre oposiciones al registro de la marca "MAXIMUS" clase 01, Expediente n° 2193626 solicitada por QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MAXIMUS" clase 01, Expediente n° 2193626 solicitada por QUALYQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 05.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra NUTRIEN LTD sobre oposición al registro de marca "NUTRIEN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NUTRIEN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca NUTRIBEN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NUTRIEN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición NUTRIBEN se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada NUTRIEN y NUTRIBEN oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 05.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 001216

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 05.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 414/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra NUTRIEN LTD sobre oposición al registro de marca "NUTRIEN" clase 05, Expediente n° 1793528, solicitada por NUTRIEN LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NUTRIEN" clase 05, Expediente n° 1793528, solicitada por NUTRIEN LTD.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001217

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 01.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra NUTRIEN LTD sobre oposición al registro de la marca NUTRIEN clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NUTRIEN, solicitada para la clase 01, en base a la marca NUTRIBEN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001217

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 01.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca NUTRIBEN registrada en la clase 05 protege productos: "*Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en general, todos los demás productos entre otros*". Por otro lado, la marca solicitada NUTRIEN en la clase 01, protege productos: "*Potasa; fertilizantes; productos químicos para su uso en la fabricación de fertilizantes, incluyendo nitrógeno, amoníaco, amonio, potasio, potasa, fosfato, azufre, nitrato de potasio, nitrato de amonio, fosfato de amonio, urea, ácido sulfúrico y ácido fosfórico; productos químicos para su uso en la fabricación de pesticidas; pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y rodenticidas; productos químicos agrícolas, en concreto, agentes tensioactivos, adyuvantes y humectantes para uso en la aplicación de herbicidas, insecticidas, pesticidas y nutrientes del suelo; adyuvantes para uso con productos químicos agrícolas; adyuvante de pulverización de aceite para uso con insecticidas y fungicidas agrícolas; ingredientes químicos activos para su uso en la fabricación de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas y rodenticidas; acondicionadores de suelos para uso agrícola; aditivo nutritivo para mejorar la actividad biológica del agua y el suelo con fines de fertilizac*". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de

Resolución D.A.M.L n. ° 001217

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 01.----------

confusión directa o indirecta. NUTRIBEN oponente en la clase 05, se enfoca en productos farmacéuticos entre otros, mientras que NUTRIEN solicitada en la clase 01, está más orientada hacia productos como fertilizantes y productos químicos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas NUTRIEN, solicitada en la clase 01, y NUTRIBEN, registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, corresponde también mencionar que ya existen varias denominaciones con el prefijo NUTRI coexistiendo en el mercado a nombre de diferentes titulares sin ocasionar ninguna confusión entre las mismas, citamos algunos ejemplos: MIX **NUTRI** Registro n° 559.132, **NUTRI** LETY Registro n° 440.432, SMART **NUTRI** Registro n° 520.194, **NUTRI**AIR Registro n° 562.474, entre otros.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 05 y 01 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios ·

Resolución D.A.M.L n. ° 001217

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 01.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 413/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra NUTRIEN LTD . sobre oposición al registro de la marca NUTRIEN, clase 01, Expediente n° 1793529 solicitada por NUTRIEN LTD----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NUTRIEN clase 01, Expediente n° 1793529 solicitada por NUTRIEN LTD----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001217

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA NUTRIEN LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUTRIEN, CLASE 01.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AGRO SANTAFE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA contra AGRO SANTAFE S.A. sobre oposición al registro de la marca OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA clase 01, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, en base a la marca OMEGA GREEN en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AGRO SANTAFE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA y la marca oponente OMEGA GREEN, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca OMEGA GREEN, registrada en la clase 04, protege productos como: "*aceites, grasas industriales, combustibles, bujías entre otros* ". Por otro lado, la marca solicitada OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, en la clase 01, protege productos como *"Fertilizantes"*, la diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, el análisis comparativo de las marcas OMEGA GREEN y OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA revela una clara distinción entre los productos protegidos. La primera, clasificada en la clase 04, abarca productos industriales, mientras que la segunda, en la clase 01, se centra en productos agrícolas. Dada la ausencia de similitud entre los productos y los diferentes sectores a los que pertenecen, se concluye que no existe riesgo de confusión o asociación entre ambas marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AGRO SANTAFE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 01, y OMEGA GREEN, registrada en la clase 04, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 01 y 04 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, y OMEGA GREEN son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

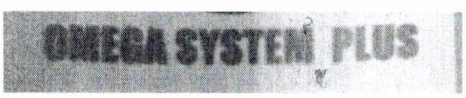
Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dirección de Asuntos Marcarios y Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AGRO SANTAFE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada OMEGA GREEN.----------



SOLICITADA



OPONENTE

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 369/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001218

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA CONTRA AGRO SANTAFE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BSBIOS PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA contra AGRO SANTAFE S.A. sobre oposición al registro de la marca OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2226843 solicitada por AGRO SANTAFE S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca OMEGA SYSTEM PLUS Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2226843 solicitada por AGRO SANTAFE S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUBLICIS GROUPE S.A. CONTRA GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUBLICIS GROUPE S.A. contra GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO sobre oposición al registro de marca "PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca "PUBLICIS" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUBLICIS GROUPE S.A. CONTRA GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA y PUBLICIS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por más de un vocablo. Pero se puede notar que, la palabra con preponderancia es "PUBLIZI / PUBLICIS" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras INDUSTRIA PUBLICITARIA para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUBLICIS GROUPE S.A. CONTRA GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, la solicitud de registro PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "*Desarrollo de conceptos de marketing; prospección de ventas para terceros; servicios de publicidad para crear una identidad de marca para terceros; servicios de generación de leads; organización y dirección de eventos comerciales; creación de perfiles de consumidores con fines comerciales o de marketing; suministro de comentarios de usuarios con fines comerciales o publicitarios; servicios de comunicaciones corporativas; servicios de relaciones de prensa; publicidad exterior; gestión interina de negocios comerciales; marketing selectivo; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; desarrollo de conceptos publicitarios; suministro de información comercial por sitios web; servicios de telemarketing; producción de películas publicitarias; servicios de agencias de publicidad; publicidad; publicación de textos publicitarios*". Mientras que el oponente PUBLICIS, protege servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de agencias de publicidad, de distribución de folletos publicitarios, de muestras publicitarias, servicios de alquiler de material publicitarios, servicios de ayuda en la administración de asuntos de negocios o de funciones comerciales de empresas comerciales o industriales, servicios de informes de negocios, servicios de estudio de mercado, servicios de producción de documentación, servicios de relaciones públicas, servicios de organización e exhibición para fines comerciales y de publicidad*".----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 35***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Litigios

Resolución D.A.M.L n. ° 001219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUBLICIS GROUPE S.A. CONTRA GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 524/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PUBLICIS GROUPE S.A. contra GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO sobre oposición al registro de marca "PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y

Resolución D.A.M.L n. ° 001219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PUBLICIS GROUPE S.A. CONTRA GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368723 solicitada por GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PUBLIZI INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2368723 solicitada por GUILLERMO ACEVEDO AÑAZCO.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001220

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TULIO LUIZ NEVES ZANCHET Y GUAYAKI S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASOLTRIPLEINMUNIDAD, CLASE 05.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TULIO LUIZ NEVES ZANCHET y GUAYAKI S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VITASOLTRIPLEINMUNIDAD" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VITASOLTRIPLEINMUNIDAD", solicitada para la clase 05, en base a la solicitada con anterioridad VITASOIL clase 05 y VITASOL clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001220

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TULIO LUIZ NEVES ZANCHET Y GUAYAKI S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASOLTRIPLEINMUNIDAD, CLASE 05.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada VITASOLTRIPLEINMUNIDAD y VITASOIL y VITASOL oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, desde el punto de vista gramatical, la marca solicitada y la marca del oponente están compuestas por un vocablo. Pudiendo notar que, la patícula con preponderancia es "VITASO" y, dicho de esta manera se observa que la misma se reproduce en la solicitud en cuestión, no pudiendo utilizarse las palabras TRIPLEINMUNIDAD para estudio del presente caso debido a que las mismas son consideradas de uso común.----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001220

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TULIO LUIZ NEVES ZANCHET Y GUAYAKI S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASOLTRIPLEINMUNIDAD, CLASE 05.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 05***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 001220

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TULIO LUIZ NEVES ZANCHET Y GUAYAKI S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASOLTRIPLEINMUNIDAD, CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 277/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TULIO LUIZ NEVES ZANCHET y GUAYAKI S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VITASOLTRIPLEINMUNIDAD" clase 05, Expediente n° 2145260 solicitada por GUAYAKI S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VITASOLTRIPLEINMUNIDAD" clase 05, Expediente n° 2145260 solicitada por GUAYAKI S.A. ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVAN - DES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AVON PRODUCTS, INC., contra FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA sobre oposición al registro de la marca AVAN - DES Y ETIQUETA clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AVAN - DES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, en base a la marca AVON 015 en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVAN - DES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada AVAN - DES Y ETIQUETA y la marca oponente AVON 015, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "AV", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "AVAN - DES Y ETIQUETA" está compuesta por dos palabras, en tanto que la

Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVAN - DES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

registrada "AVON 015" "por una palabras y tres números", del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "AVON 015" (registrada) y la marca "AVAN - DES Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "AVAN - DES Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "AVON 015".----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001221

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVAN - DES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----

AVAN - DES

AVON 015 (denominativa)

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 662/22 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

001221

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AVON PRODUCTS, INC., CONTRA FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AVAN - DES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AVON PRODUCTS, INC., contra FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA sobre oposición al registro de la marca AVAN - DES Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 19101808 solicitada por FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AVAN - DES Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 19101808 solicitada por FRANCISCO JAVIER ZARZA QUINTANA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVIA " CLASE 25.-----

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC contra KUO HSIANG TSAO sobre oposición al registro de marca "AVIA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AVIA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca "AVIA" en clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVIA " CLASE 25.-----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre las marcas solicitada "AVIA" y la marca oponente "AVIA", encontramos identidad manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación, provocando que se escriba y pronuncie de la misma forma lo cual las hace totalmente confundibles entre sí y teniendo en cuenta el riesgo de confusión/asociación existente, la marca solicitada se encuentra en las disposiciones del Art. 2 inc f) "*No podrán registrarse como marcas: los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca*".----------

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

A V I A (Marca registrada)

A V I A (Marca solicitada)

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas AVIA (solicitada) y AVIA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVIA " CLASE 25.-----

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001222

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC CONTRA KUO HSIANG TSAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AVIA " CLASE 25.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 366/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SEQUENTIAL AVIA HOLDINGS LLC contra KUO HSIANG TSAO sobre oposición al registro de marca "AVIA" clase 25, Expediente n° 2339204 solicitada por KUO HSIANG TSAO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AVIA" clase 25, Expediente n° 2339204 solicitada por KUO HSIANG TSAO ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Asuntos Marcarios Litigiosos - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 30.----------

Asunción, 30 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAGLEY ARGENTINA S.A. contra GRUMA S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "RUMBA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RUMBA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca "RUMBA" en clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 30.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre las marcas solicitada "RUMBA" y la marca oponente "RUMBA", encontramos identidad manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación, provocando que se escriba y pronuncie de la misma forma lo cual las hace totalmente confundibles entre sí y teniendo en cuenta el riesgo de confusión/asociación existente, la marca solicitada se encuentra en las disposiciones del Art. 2 inc f) "*No podrán registrarse como marcas: los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca*".----------

Que, a simple vista, al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones en todos los planos:----------

R U M B A (Marca registrada)

R U M B A (Marca solicitada)

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas RUMBA (solicitada) y RUMBA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza

Resolución D.A.M.L n. ° 001223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 30.----------

distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001223

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGLEY ARGENTINA S.A. CONTRA GRUMA S.A.B. DE C.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUMBA" CLASE 30.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 400/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BAGLEY ARGENTINA S.A. contra GRUMA S.A.B. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "RUMBA" clase 30, Expediente n° 19100618 solicitada por GRUMA S.A.B. DE C.V..----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RUMBA" clase 30, Expediente n° 19100618 solicitada por GRUMA S.A.B. DE C.V ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001213

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRA FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MIG, CLASE 01.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MIG" clase 01, Expediente n° 2298997, solicitada por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI sobre oposición al registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA clase 36, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INVETPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 36, en base a la marca INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA y la marca oponente INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN), gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien existen algunas semejanzas entre las denominaciones, particularmente en el aspecto fonético, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA e INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios disponibles.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, es preciso hacer notar que cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. ----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) .----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

INVESTPA

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

SOLICITADA

INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)

OPONENTE - DENOMINATIVA

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001224

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 176/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI sobre oposición al registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 22112627 solicitada por SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 22112627 solicitada por SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI sobre oposición al registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INVETPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA y la marca oponente INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN), gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien existen algunas semejanzas entre las denominaciones, particularmente en el aspecto fonético, dichas semejanzas no alcanzan un nivel que genere confusión entre los consumidores. Cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los usuarios, la diversidad de opciones en el mercado beneficia a los consumidores, quienes pueden seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa la innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA e INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los servicios disponibles.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, es preciso hacer notar que cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. ----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generen asociaciones erróneas con la marca registrada INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) .----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 001225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

INVESTPA

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

SOLICITADA

INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)

OPONENTE - DENOMINATIVA

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección General de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001225

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 177/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI sobre oposición al registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 22112624 solicitada por SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INVESTPA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 22112624 solicitada por SOLANGE SANTANDER ZORRILLA Y JULIO DANIEL FILIPPINI PARISI ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SILKESTA, CLASE 05.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. contra INTERVET INTERNATIONAL B.V. sobre oposición al registro de la marca SILKESTA clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SILKESTA solicitada para la clase 05, en base a la marca SILKA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SILKESTA, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "SILK", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas SILKESTA y SILKA, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. Al analizar de manera más profunda, se observa que la marca solicitante ha limitado su uso exclusivamente a *productos y sustancia veterinarias para la prevención y el tratamiento de trastornos dermatológicos en animales de compañía* mientras que la marca opositora cuenta con una *protección de productos como antimicótico; producto para eliminar hongos en los pies*, dentro de la clase 05. Esta diferencia en la naturaleza y propósito de los productos, sumada a las particularidades del uso refuerza la idea de que no existe riesgo de confusión. Así, las diferencias en el ámbito de protección, uso y comercialización de los

Resolución D.A.M.L n. ° 001226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SILKESTA, CLASE 05.----------

productos en cuestión permiten concluir que ambas marcas son claramente diferenciables, y que su coexistencia no generará confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa. SILKESTA se enfoca en productos dermatológicos para animales, mientras que SILKA está más orientada hacia todos los productos antimicóticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por SILKESTA y SILKA son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes

Resolución D.A.M.L n. ° 001226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SILKESTA, CLASE 05.----------

comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n ° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 456/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 001226

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. CONTRA INTERVET INTERNATIONAL B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SILKESTA, CLASE 05.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GENOMMA LAB. INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. contra INTERVET INTERNATIONAL B.V. sobre oposición al registro de la marca SILKESTA, clase 05, Expediente n° 2315205 solicitada por INTERVET INTERNATIONAL B.V.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SILKESTA clase 05, Expediente n° 2315205 solicitada por INTERVET INTERNATIONAL B.V ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO CHILE S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUROM, CLASE 05.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO CHILE S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "NUROM" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NUROM", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca NUROX en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

---

1 **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO CHILE S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUROM, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NUROM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición NUROX se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que al analizar las marcas solicitada NUROM y NUROX oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO CHILE S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUROM, CLASE 05.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 001227

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO CHILE S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NUROM, CLASE 05.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 455/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO CHILE S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "NUROM" clase 05, Expediente n° 2271072, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NUROM" clase 05, Expediente n° 2271072, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA MERCK SHARP & DOHME CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIFELTRO, CLASE 05.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra MERCK SHARP & DOHME CORP. sobre oposición al registro de la marca PIFELTRO clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PIFELTRO solicitada para la clase 05, en base a la marca PIELTER en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

1. **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA MERCK SHARP & DOHME CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIFELTRO, CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PIFELTRO y la marca oponente PIELTER, gramaticalmente al primer golpe de vista, por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, si bien se aprecia una cierta similitud fonética entre las marcas PI/FEL/TRO y PIEL/TER, dicha similitud no es lo suficientemente significativa como para inducir una confusión en el público consumidor. Al analizar de manera más profunda, se observa que la marca solicitante ha limitado su uso exclusivamente a *productos antiinfecciosos y antivirales* mientras que la marca opositora cuenta con una protección más amplia que abarca una variedad de productos dentro de la clase 05. Esta diferencia en la naturaleza y propósito de los productos, sumada a las particularidades del uso refuerza la idea de que no existe riesgo de confusión. Así, las diferencias en el ámbito de protección, uso y comercialización de los productos en cuestión permiten concluir que ambas marcas son claramente diferenciables, y que su coexistencia no generará confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. PIFELTRO se enfoca en productos antivirales, mientras que PIELTER está más orientada hacia todos los productos de usos farmacéuticos, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada

Resolución D.A.M.L n. ° 001228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA MERCK SHARP & DOHME CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIFELTRO, CLASE 05.----------

marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por PIFELTRO y PIELTER son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento común "PI", también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "PIELTER" (registrada) y la marca "PIFELTRO" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "PIFELTRO", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "PIELTER".----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA MERCK SHARP & DOHME CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIFELTRO, CLASE 05.----------

Que, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 295/24 emitido por la jefatura de segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001228

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. CONTRA MERCK SHARP & DOHME CORP. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PIFELTRO, CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra MERCK SHARP & DOHME CORP. sobre oposición al registro de la marca PIFELTRO, clase 05, Expediente n° 1985466 solicitada por MERCK SHARP & DOHME CORP.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PIFELTRO clase 05, Expediente n° 1985466 solicitada por MERCK SHARP & DOHME CORP.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERMIFIN" Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PARIS IMPORT EXPORT S.A. contra MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA sobre oposición al registro de marca "TERMIFIN Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERMIFIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca TERMIFIN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERMIFIN" Y ETIQUETA CLASE 05.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TERMIFIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TERMIFIN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 001229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERMIFIN" Y ETIQUETA CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 460/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por PARÍS IMPORT EXPORT S.A. contra MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 001229

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PARIS IMPORT EXPORT S.A. CONTRA MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERMIFIN" Y ETIQUETA CLASE 05.----------

oposición al registro de marca "TERMIFIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2342164 solicitada por MARCO ANDRES PEREYRA OJEDA .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TERMIFIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2342164 solicitada por MARCO ANDRÉS PEREYRA OJEDA----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARIA MIRTA MENA MENDOZA contra LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHARME SPA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca CHARME COIFFURE en la clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHARME SPA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "CHARME COIFFURE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 21/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001230

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 44.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARIA MIRTA MENA MENDOZA contra LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2026239 solicitada por LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2026239 solicitada por LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MARIA MIRTA MENA MENDOZA contra LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHARME SPA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CHARME COIFFURE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CHARME SPA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "CHARME COIFFURE", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 48/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 001231

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA CONTRA LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHARME SPA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MARIA MIRTA MENA MENDOZA contra LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA sobre oposición al registro de marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2026237 solicitada por LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHARME SPA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2026237 solicitada por LAURA ESTEFANIA CENTURION LEDEZMA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN", solicitada para la clase 36, en base al registro del TÉRMINO GENÉRICO (DEPOSITARIA CENTRAL DE VALORES DE ASUNCIÓN)" clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, tras realizar el cotejo marcario entre la denominación solicitada 'CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN' y la oposición presentada, podemos notar que dicha denominación constituye un ***término genérico***, carente de la capacidad distintiva exigida para su registro como marca. La naturaleza descriptiva del término 'CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN' se refiere directamente a un servicio o actividad específica, siendo un conjunto de palabras de uso común en el ámbito financiero. En este sentido, no es susceptible de monopolio marcario, ya que permitir su registro otorgaría derechos exclusivos sobre una expresión genérica que debe permanecer disponible para su uso libre en el mercado por cualquier entidad que ofrezca servicios similares. Además, la denominación no cuenta con los elementos necesarios de novedad y originalidad que son esenciales para conferir la protección marcaria. Por lo tanto, al carecer de distintividad suficiente y ser de uso común, no corresponde el otorgamiento exclusivo de la marca al solicitante.----------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia

Dirección de Asuntos Marcarios y Rótulos

Resolución D.A.M.L n. ° 001232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (e) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 94/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. contra BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224594 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001232

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAJA DE VALORES DEL PARAGUAY S.A. CONTRA BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN, CLASE 36.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CAJA DE VALORES DE ASUNCIÓN" clase 36, Expediente n° 2224594 solicitada por BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI contra ALCIDES FORNERON GARRIGOZA sobre oposición al registro de marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CRY CLARIFAY en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "CRY CLARIFAY", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección de Propiedad Industrial

Resolución D.A.M.L n. ° 001233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 472/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001233

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI contra ALCIDES FORNERON GARRIGOZA sobre oposición al registro de marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2162789 solicitada por ALCIDES FORNERON GARRIGOZA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2162789 solicitada por ALCIDES FORNERON GARRIGOZA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 001234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI contra ALCIDES FORNERON GARRIGOZA sobre oposición al registro de marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca CRY CLARIFAY en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

---

[1] **Artículo 15°.-** El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 001234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "CRY CLARIFAY", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Diseños

Resolución D.A.M.L n. ° 001234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en consecuencia, y conforme a lo previsto en la normativa vigente, se procede a resolver el presente expediente con base en los elementos disponibles, presumiendo la falta de interés en sustentar la oposición.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 473/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 001234

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CONTRA ALCIDES FORNERON GARRIGOZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLARIFAY JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI contra ALCIDES FORNERON GARRIGOZA sobre oposición al registro de marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2162793 solicitada por ALCIDES FORNERON GARRIGOZA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CRY CLARIFAY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2162793 solicitada por ALCIDES FORNERON GARRIGOZA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios

ABG. JADIEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos